

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  
SAN VICENTE MÁRTIR



**LA MARCA NO INSCRITA**

TESIS DOCTORAL

PRESENTADA POR:

**D. Ignacio Alamar Llinás**

DIRIGIDA POR:

**Dr. D. José Vicente Morote Sarrión**

2015

## ÍNDICE

---

ABREVIATURAS .....	8
<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>10</b>
1. Objeto de estudio .....	12
2. Justificación .....	12
3. Metodología .....	15
<b>II. EL SISTEMA ESPAÑOL DE MARCAS</b>	
1. Consideraciones generales .....	17
1.1. Estudio del Derecho de Marcas en el sistema legal vigente ....	17
1.2. El distintivo de marca: antecedentes históricos .....	18
1.3. Origen y desarrollo de la Oficina Española de Patentes y Marcas .....	20
1.4. Antecedentes legislativos en materia de propiedad industrial .	26
1.5. Principios generales del Derecho de Marcas .....	27
2. El Derecho de Marcas en la Teoría General del Derecho .....	28
2.1. En las distintas fases de su creación .....	28
2.2. El derecho de marca como derecho subjetivo .....	31
2.3. El límite de la buena fe en el ejercicio del derecho de marca .	33
3. El Derecho de Marcas y su conexión con el Derecho Civil y Administrativo .....	37
3.1. La marca como derecho de propiedad .....	37
3.2. Concepción civil de la marca .....	38
3.3. La concesión del derecho de marca como Derecho administrativo.....	41
4. Naturaleza jurídica de la marca .....	45
5. Concepto de marca .....	49
5.1. El concepto de marca en el Estatuto de la Propiedad Industrial y en la Ley de Marcas de 1988 .....	49
5.2. El concepto de marca en la Directiva de 1988 .....	52
5.3. El concepto de marca en la Ley de Marcas de 2001 .....	54

6. El nacimiento del derecho sobre la marca .....	54
6.1. Introducción .....	54
6.2. El nacimiento de la marca en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 .....	57
6.3. El nacimiento de la marca en la Ley de Marcas de 1988 .....	59
6.4. El nacimiento de la marca en la Directiva de 1988 .....	60
6.5. El nacimiento de la marca en el Reglamento comunitario de 1994 .....	61
6.6. El nacimiento de la marca en la Ley de Marcas de 2001 .....	62
7. Funciones de la marca .....	65
7.1. Introducción .....	65
7.2. Función primaria de la marca: identificación de los productos o servicios .....	69
7.3. Función de determinación del origen empresarial o profesional .....	71
7.4. Función informativa o de comunicación .....	76
7.5. Función indicadora de la uniformidad y de la calidad .....	78
7.6. Función de concentración del fondo de comercio y del prestigio .....	82
7.7. Función publicitaria .....	84
7.8. Función de inversión .....	90
7.9. Función ornamental .....	91

### **III. LA MARCA MERAMENTE USADA NO INSCRITA**

1. Introducción .....	101
2. Antecedentes .....	107
2.1. El registro de la marca durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial .....	107
2.2. Derecho transitorio en la Ley de Marcas de 1988 .....	109
3. La protección otorgada al usuario extrarregistral por el art. 2.2. de la Ley de Marcas de 2001 .....	111
3.1. Consideraciones generales .....	111
3.2. Presupuestos .....	119
a) Inscripción con fraude de los derechos de un tercero .....	119

b) Inscripción con violación de una obligación legal o contractual .....	126
4. Tratamiento del uso extrarregistral de la marca en la jurisprudencia .....	131
4.1. Buena fe .....	131
4.2. Situación jurídica del usuario extrarregistral .....	132
4.3. Posición jurídica del usuario extrarregistral .....	134
4.4. Protección del usuario extrarregistral al amparo de las normas sobre Competencia Desleal y del Derecho Civil .....	135
5. Sistemas de derecho comparado .....	137
5.1. Derecho Francés .....	137
5.2. Derecho del Benelux .....	138
5.3. Derecho Suizo .....	139
5.4. Derecho Italiano .....	141
5.5. Derecho del Reino Unido .....	146
5.6. Valoración .....	148

#### **IV. MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA**

1. Consideraciones generales .....	150
1.1. La notoriedad y el renombre como situación de hecho .....	150
1.2. Los principios de inscripción y de especialidad en el Derecho de Marcas .....	151
1.3. Concepto de marca notoria y de marca renombrada .....	154
a) Definiciones .....	154
b) La imprecisión técnica en la redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001 .....	158
c) La confusión terminológica entre marca renombrada y marca notoria .....	159
1.4. Protección reforzada y caducidad por falta de uso .....	162
2. Presupuestos para la declaración de notoriedad o de renombre .....	164
2.1. Registro válido .....	167
2.2. Difusión .....	169
2.3. Identidad o semejanza entre la marca registrada y el signo confrontado: Doctrina jurisprudencial del vínculo .....	173

2.4. Uso del signo posterior para productos o servicios no similares .....	175
a) Aplicación de la protección especial a supuestos de confusión .....	176
b) Doctrina jurisprudencial de la complementariedad estética o funcional .....	178
2.5. Inexistencia de uso indebido de la marca anterior .....	179
3. Régimen legal de la marca notoria y de la marca renombrada .....	181
3.1. La marca notoria en el Convenio de París de 1883 .....	181
3.2. La marca notoria en el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 .....	184
3.3. La marca notoria en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .....	184
3.4. La marca de renombre en la Directiva de la Unión Europea de 1989 y de 2008 .....	187
a) Protección frente al registro .....	188
b) Protección frente al uso inconsentido .....	189
3.5. La protección de la marca notoria y renombrada en la ley 1/1991 de Competencia Desleal .....	190
3.6. La marca notoriamente conocida en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria de 1994 y 2009 .....	193
a) Protección frente al registro .....	193
b) Protección frente al uso inconsentido .....	194
3.7. La marca notoria en los Acuerdos ADPIC de 1994 .....	195
3.8. La marca notoria en la Recomendación Conjunta de la OMPI de 1999 .....	200
a) Circunstancias .....	201
b) Sectores interesados .....	202
c) Uso y registro de la marca notoria .....	204
d) Motivo de oposición al registro .....	205
3.9. La marca notoria y la marca renombrada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .....	205
a) Protección de la marca notoria extranjera frente al	

registro .....	207
b) Protección de la marca notoria extranjera frente al uso inconsentido .....	208
c) Protección de la marca notoria y renombrada registrada frente al registro .....	209
d) Protección de la marca notoria y renombrada registrada frente al uso inconsentido .....	211
3.10. La marca notoria y la marca renombrada en el Reglamento de la Ley de Marcas de 2001 .....	212
4. Posición doctrinal sobre la marca notoria y la marca renombrada ...	214
5. Confusión .....	221
5.1. Introducción .....	221
5.2. Confusión por doble identidad .....	222
5.3. Riesgo de confusión .....	224
5.4. Riesgo de confusión y libre competencia .....	227
5.5. Riesgo de confusión con la procedencia de la marca .....	228
5.6. Riesgo de confusión y marca notoria o renombrada .....	229
5.7. El consumidor medio como destinatario de la confusión .....	231
5.8. El principio de especialidad como presupuesto de la confusión .....	232
5.9. Otros factores determinantes del riesgo de confusión .....	233
a) Doctrina alemana .....	234
b) Doctrina de la Unión Europea .....	235
c) Doctrina interna .....	240
d) Doctrina americana .....	241
6. Mercado relevante de la marca notoria y renombrada .....	243
6.1. Mercado relevante de la marca notoria extranjera no registrada en España .....	243
6.2. Mercado relevante de la marca notoria y renombrada registrada en España .....	247
6.3. Mercado relevante de la marca de renombre en el ámbito de la Unión Europea .....	254
7. Marca notoria o renombrada y marca colectiva y de garantía .....	257
8. Algunas cuestiones relevantes en torno a la marca renombrada ....	258

8.1. Teoría economicista .....	258
8.2. Doctrina de la autoprotección de la marca renombrada .....	260
8.3. Doctrina del " <i>secondary meaning</i> " o distintividad sobrevenida .....	264
8.4. El uso de la marca renombrada como ilícito concurrencial .....	267
9. Tratamiento de la notoriedad y del renombre en la jurisprudencia ...	271
9.1. Notoriedad como hecho .....	271
9.2. Procedencia .....	274
9.3. Aprovechamiento de la reputación ajena .....	275
9.4. Protección del consumidor y del usuario .....	279
10. Tutela de la marca notoria y renombrada .....	281
10.1. Protección frente al registro indebido .....	281
10.2. Tutela frente al uso inconsentido .....	285
10.3. Solicitud de medidas cautelares .....	289

## **V. DILUCIÓN, PARASITISMO Y RECUERDO DE LA MARCA RENOMBRADA**

1. Consideraciones generales sobre la dilución .....	290
1.1. Introducción .....	290
1.2. Régimen legal .....	296
1.3. Mercado relevante .....	298
2. Modalidades de dilución .....	299
2.1. Consideraciones generales .....	299
2.2. El debilitamiento del signo .....	300
a) Menoscabo del carácter distintivo .....	301
b) Menoscabo de la fuerza distintiva .....	304
c) La pérdida de exclusividad .....	308
2.3. Dilución por degradación .....	311
a) La influencia negativa del signo .....	313
b) El uso alterado del signo de manera ofensiva .....	315
c) El desprestigio de la calidad .....	317
3. El parasitismo de la marca renombrada .....	319
3.1. Introducción .....	319
3.2. Presupuestos del parasitismo .....	321

3.3. Aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca .....	327
4. Tutela judicial frente a la dilución y el parasitismo .....	330
4.1. La dilución y parasitismo como ilícito de peligro .....	330
4.2. La dilución como presunción .....	332
4.3. Ejercicio de acciones .....	332
4.4. Prescripción .....	333
4.5. Medios de prueba .....	334
5. El recuerdo de la marca renombrada .....	339
5.1. El deber de uso efectivo de la marca .....	340
5.2. El recuerdo de la marca histórica .....	347
CONCLUSIONES .....	353
BIBLIOGRAFÍA .....	360
JURISPRUDENCIA .....	371



## ABREVIATURAS

---

AP	Asociación de Autocontrol de la Publicidad
AA.VV.	Autores varios
AC	Aranzadi Civil
ADC	Anuario de Derecho Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial
ADPIC	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio
AIPPI	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
ART	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CC	Código Civil
CCOM	Código de Comercio
CUP	Convenio de la Unión de París
DISP. ADIC.	Disposición adicional
DISP. DEROG.	Disposición derogatoria
DISP. TRANS.	Disposición transitoria
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DO-OAMI	Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial
INDO	Instituto Nacional de Denominaciones de Origen
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LGP	Ley General de Publicidad
LM	Ley de Marcas
LP	Ley de Patentes
LPI	Ley de Propiedad Intelectual

LRJAP	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marca
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PÁG	Página
PMRC	Propuesta modificada del Reglamento comunitario
RAJ	Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDP	Revista de Derecho Privado
RGD	Revista General de Derecho
RMC	Reglamento sobre la Marca Comunitaria
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TCE	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TPI	Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
UE	Unión Europea

## I. INTRODUCCIÓN.

---

El estudio doctrinal del Derecho de marcas se asienta sobre los principios de inscripción y de especialidad como garantes de la seguridad jurídica y del tráfico mercantil. Principios que son reconocidos en nuestro Derecho positivo y que, pese a ello, deben ser cuestionados. Igual reflexión debe hacerse respecto de las funciones que tradicionalmente se han atribuido a la marca y que sin duda debemos reconsiderar, pues, en mayor o menor medida se encuentran en plena crisis en cuanto a su significación y relevancia, como consecuencia de la revolucionaria transformación que viene experimentando el mercado y sus operadores en las últimas décadas.

No puede sin embargo pasarse por alto que el legislador insiste en exigir el registro de la marca por razones de seguridad del tráfico pero, como tendremos ocasión de exponer este principio, de suyo, aparece enfrentado de forma permanente con el nacimiento del signo. Para comprender este conflicto basta con plantearse cómo nace una marca: como una creación intelectual y, como tal, fruto de un momento de inspiración o de un tiempo de trabajo y de reflexión, pero en todo caso requiere una posterior materialización para llevar a cabo su explotación, a través de su incorporación al producto, del etiquetaje, de su difusión en campañas publicitarias o mediante cualesquiera otras técnicas de marketing, entre las que no debe descartarse la realización de sondeos de opinión o la venta a muestra bajo la expectativa de conocer, al menos indiciariamente, el grado de aceptación esperado.

En este sentido ya apuntaba el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA<sup>1</sup> que "en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos de una clase diferente. Ni

---

<sup>1</sup> C. FERNÁNDEZ NÓVOA, *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 24.

la novedad ni la originalidad son, por tanto, requisitos de la marca: el único requisito exigible es la fuerza distintiva del signo".

En el primer supuesto, se puede afirmar la originalidad de la marca por su creación, en el segundo la originalidad de la marca reside en su adaptación; pero, en todo caso, igual mérito o fracaso puede redundar en favor del producto o del servicio, en un supuesto como en el otro. Todo ello requiere tiempo, y el tiempo es la gran variable de nuestros días en términos de planificación, ya que siempre existirá la duda razonable sobre si el competidor está barruntando la misma idea. Mientras tanto, el signo ha nacido, pero todavía no está inscrito.

A diferencia de la propiedad intelectual, en la que el derecho nace por el sólo hecho de su creación [art. 1º TRLPI 1996], bien puede decirse que en materia de marcas el derecho nace de su aplicación, la cual además es necesaria, pues de otra forma el derecho sobre la marca es susceptible de extinguirse por una declaración de caducidad. Todo apunta, ante esta realidad, a que no se debe ser excesivamente riguroso en la exigencia del principio de inscripción, impidiendo cierta protección provisional a quien está gestando la irrupción de la marca en el mercado. Por tal motivo, el principio de inscripción registral, pese la seguridad jurídica que comporta, debe atenuarse en su aplicación, y esta afirmación nos obliga a preguntarnos si, ante esta perspectiva, puede seguir hablándose del registro de la marca, como un principio ordenador del sistema legal de marcas.

Igual duda ofrece el llamado principio de especialidad, si bien, por lo que a éste respecta, la duda *ab initio* es mucho más razonable que en el supuesto anterior. Para ello basta con advertir que el llamado principio de especialidad surge en un intento de estructurar el campo de aplicación de las marcas. Así surge el Nomenclátor establecido de forma puramente convencional. Y aunque no podemos dejar de reconocer, naturalmente, el encomiable trabajo realizado y la eficacia de este sistema, sin embargo tampoco podemos obviar los problemas derivados de los criterios discrecionales que han servido para su elaboración. La realidad económica excede siempre a las delimitaciones previstas en el marco legal, con el consiguiente conflicto derivado de la explotación de la marca, ya sea por el uso de la marca aplicada a productos o servicios fronterizos entre una

clase y otra o, bien, cuando dicho uso no comprende la totalidad de los productos o servicios de la clase a la que pertenece; incluso, la propia expansión espontánea de la marca por el reconocimiento adquirido, exige encontrar fórmulas flexibles que ofrezcan una respuesta adecuada para las nuevas situaciones que potencien su crecimiento, siempre que no vulneren los derechos de terceros.

La Ley de Competencia Desleal de 1991 supo regular y proteger estas y otras situaciones de hecho, de forma más correcta que la Ley de Marcas de 1988 y la vigente Ley de Marcas de 2001 ha sabido abordar esta cuestión que, por su propia naturaleza, debe ser resuelta como tal en la propia dentro del Derecho de Marcas.

## **1. Objeto de estudio.**

Nos proponemos hacer una serie de aportaciones sobre estas cuestiones y sobre otras relacionadas con los principios de buena fe y equidad que presiden el desarrollo del Derecho de Marcas en el tráfico mercantil.

El objeto de estudio consiste en examinar la importancia de la marca notoria y renombrada como una realidad que escapa a los principios tradicionales de lo anterior es necesario fijar posiciones sobre qué se entiende por marca notoria y marca renombrada y el alcance de protección de las mismas respecto de productos o servicios para los que no se encuentra inscrita.

También se estudian los riesgos y ataques que puede sufrir la marca renombrada, en particular, en los supuestos de dilución por debilitamiento del signo o por degradación, así como la ventaja desleal que puede obtener un tercero -conocida como parasitismo- o el registro de mala fe en los casos de marcas históricas.

## **2. Justificación.**

Existe una triple justificación para abordar este estudio: la primera es la importancia económica que tienen las marcas notorias y renombradas cuando

son adquiridas por grandes corporaciones que abonan por ellas un valor infinitamente superior al que correspondería teniendo únicamente en consideración su valor como activo contable o real de la empresa adquirida.

En segundo lugar, el valor que como intangible supone la marca para el pequeño o mediano empresario que de esta forma puede ver proyectada su imagen empresarial y comercial. Aun cuando la importancia económica de las marcas no puede ponerse en duda concurre, además de esta razón económica, una justificación personal que es consecuencia de mi experiencia profesional como abogado en ejercicio durante más de treinta años en los que he intervenido en más de trescientos procedimientos judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual y competencia desleal.

La tercera razón es de carácter jurídico, pues, entiendo que es necesario estudiar los distintos conceptos que se manejan en el Derecho de marcas para fijar en la medida de lo posible su alcance y delimitación. En efecto, los supuestos de marca notoria y de marca renombrada eran enjuiciados como si realmente se tratase del mismo fenómeno marquista, aunque se utilizaban distintos fundamentos, según los casos, incidiendo en ocasiones en la falsedad de la procedencia, en el aprovechamiento del prestigio, en el error del consumidor o en otros argumentos parciales, pero sin enfocar la distinción sobre la base de un reconocimiento previo y formal de la situación de hecho que supone el uso de la marca notoria o de la marca renombrada.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la marca notoria, como la marca renombrada, pueden ser objeto de otro análisis doctrinal y jurisprudencial que expresamente queda fuera de este trabajo y que ya ha sido objeto de estudio por parte de diversos autores, entre ellos: BAYLOS CORROZA, FERNÁNDEZ-NÓVOA, FERNÁNDEZ-LEGA y más recientemente, CASADO CERVIÑO. Me refiero a los efectos jurídicos que se producen en la confrontación de marcas notorias o entre marcas renombradas, no desde el punto de vista del Derecho de Marcas o, en su caso, de la Ley de represión de los actos de Competencia Desleal, sino cuando lo que es objeto de valoración son los efectos en el Libre Mercado y, por tanto, como una cuestión que afecta directamente al Derecho sobre Defensa de

la Competencia. Estos supuestos, vistos desde el Derecho de la Unión Europea, afectan a la libre circulación de mercaderías y los hechos que son objeto de valoración judicial, no solamente se examinan bajo la perspectiva del Derecho de Marcas, sino en la medida en que suponen una infracción de los arts. 81 y 82 del Tratado de Roma.

También nos planteamos diversas cuestiones en relación con las funciones que las marcas desempeñan por su incidencia en el objeto de este estudio tal y como tradicionalmente se vienen entendiendo: ¿Realmente tiene interés el consumidor en conocer quien fabrica el producto, o le ofrece más garantía quien lo comercializa? ¿Puede sostenerse que la marca precisa acreditar la calidad del producto o del servicio que identifica, cuando este requisito no se exige para acceder a la solicitud del registro de marca?, ¿Qué parámetros deben tomarse en consideración para valorar la función que desempeña la marca como condensadora del fondo de comercio: el valor de la propia empresa, la difusión del signo como marca, o su implantación en el mercado?, ¿La función ornamental de la marca consolida el derecho sobre la misma o no constituye una función propia de la marca?

Tampoco podemos pasar por alto que resulta difícil mantener que todas las funciones que tradicionalmente se han atribuido a las marcas, revistan la misma significación y trascendencia, ni que concurran necesariamente en todo signo, ni que permanezcan durante todo el tiempo de su explotación.

Estas y otras cuestiones relacionadas nos obligan a preguntarnos y a distinguir qué funciones resultan esenciales en toda marca y qué funciones son secundarias; cuál es el fundamento y la relevancia jurídica de cada una de ellas, y siempre, con una atenta observancia del mercado en el que la marca despliega sus efectos.

Al referirnos a las funciones que desempeña la marca, debemos detenernos necesariamente en aquellos supuestos que resultan más significativos en lo que a la explotación de la marca se refiere y que, sin duda, presentan una mayor complejidad: la marca notoria y la marca renombrada. Aun siendo comúnmente

aceptada en el momento presente la dicotomía entre marca notoria y marca renombrada, no existe unanimidad de criterios doctrinales para diferenciar uno y otro supuesto; incluso, algún autor ha negado que pueda hablarse de separación entre uno y otro concepto. Iguales divergencias se han apreciado en las resoluciones judiciales, en especial, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001.

Finalmente era necesario justificar la delimitación entre los distintos supuestos de infracción que inciden sobre la marca renombrada, a saber: identidad, riesgo de confusión, dilución, parasitismo y el recuerdo de la marca renombrada dejando sentado que, de suyo, cada uno de ellos excluye la aplicación de los otros.

### **3. Metodología.**

Se ha seguido en la investigación el método jurídico y para ello se ha examinado la legislación, la doctrina de los autores y la jurisprudencia.

Partiendo del sistema español de marcas se ha desarrollado el concepto de marca desde una perspectiva no solamente mercantil sino también civil y administrativa, examinando las normas de esta naturaleza que inciden sobre el concepto, el nacimiento y la función de la marca.

Dentro de los conceptos estudiados: marca usual, notoria y renombrada, se ha examinado su régimen legal y la situación de las mismas en la realidad del mercado con los fenómenos expuestos de identidad, riesgo de confusión, dilución, parasitismo y el recuerdo de la marca renombrada.

Así pues, se ha seguido la metodología jurídica que ha tenido en cuenta los antecedentes legislativos, el régimen jurídico vigente tanto la ley española como la normativa de la Unión Europea y los Convenios Internacionales sobre la materia.

Se ha examinado, asimismo, el derecho comparado tanto europeo, que es interesante en cuanto los conceptos manejados, como el de Estados Unidos de América por su especial relevancia en materia de confusión y de dilución.



Dentro de la metodología seguida se han examinado las distintas posiciones doctrinales de los autores españoles y extranjeros sobre los conceptos investigados.

Se ha acudido a conceptos de carácter económico cuando se ha estimado necesario para una mejor ilustración de algunos extremos.

Igualmente, ha sido obligado realizar un análisis de la jurisprudencia para un mayor conocimiento de las materias; sin embargo, debemos señalar de antemano una delimitación importante, pues el objeto de este trabajo se centra exclusivamente en la confrontación de marcas que pretendan convivir pacíficamente y desplegar sus efectos en España.

Así, a diferencia de lo que puede acontecer en el análisis jurisprudencial de otras disciplinas, dentro del estudio de la marca no inscrita y teniendo en cuenta la numerosa casuística que ofrece, nos encontramos con una afinidad existente: En el examen de los supuestos se parte necesariamente de un mismo hecho: Marca no inscrita «A», frente a idéntica o semejante marca inscrita o no inscrita «B» en el que puede concurrir cierta complejidad probatoria a la hora de acreditar la notoriedad o el renombre, pero ello es irrelevante en cuanto a la categoría jurídica que se declara. Reconocida judicialmente esta condición, debe apreciarse, además, si pueden distinguirse grados de notoriedad o de renombre entre las marcas confrontadas.

En estos supuestos resulta muy significativo conocer el criterio que ha servido al Tribunal para efectuar la declaración de notoriedad o de renombre del signo no inscrito formulándose diversas interpretaciones, que son las que pasamos a examinar en su lugar correspondiente; comentando las razones clave que han servido a los Tribunales a la hora de resolver y la doctrina que ha quedado sentada como precedente en Derecho de Marcas.

## **II. EL SISTEMA ESPAÑOL DE MARCAS**

---

### **1. Consideraciones generales.**

#### **1.1. ESTUDIO DEL DERECHO DE MARCAS EN EL SISTEMA LEGAL VIGENTE.**

El reconocimiento que el ordenamiento jurídico español ha venido haciendo de los derechos o intereses en materia de competencia, propiedad industrial e intelectual y su necesaria protección, no ha sido el mismo en todas las épocas. Los criterios adoptados por el legislador, por la Administración y por los tribunales de justicia han variado en función de las circunstancias económicas del momento, y su desarrollo ha obedecido en muchas ocasiones a impulsos procedentes del exterior.

Paralelamente al ingreso de España en la Unión Europea, en 1986, y en un esfuerzo legislativo sin precedentes, nuestro sistema legal asumió la promulgación de una serie de leyes en materia de propiedad industrial e intelectual, competencia y consumo con una técnica jurídica notablemente avanzada en estas materias.

Especial relevancia merece la promulgación de la Ley de Competencia Desleal de 1991, como instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, cuya función ha sido establecer los mecanismos precisos para impedir la proliferación de prácticas incorrectas y desleales, en defensa del interés privado derivado del principio constitucional de libertad de empresa, del principio de protección al consumidor, tanto individual como colectivamente, y del propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

No debemos olvidar que es dentro del juego competitivo, en el que únicamente se protegen intereses, donde convergen los derechos subjetivos reconocidos por la legislación sobre propiedad industrial y consumo. Por otra parte, el tiempo está corrigiendo los errores que necesariamente propiciaron la celeridad legislativa en materia de Competencia Desleal, derivados de la falta de la adecuada legislación precedente y de la jurisprudencia consolidada con el

paso de los años, como marco jurídico efectivo y cierto de ordenación del tráfico mercantil. Esto justifica el aprovechamiento de la experiencia en este campo alcanzada por otros países de entorno y características similares al nuestro, pues, no hacerlo, hubiera sido más perjudicial y, en todo caso, un freno para el libre y pacífico desenvolvimiento del mercado al que especialmente se contempla. Es por ello, por lo que resulta paradójico en las circunstancias actuales, hablar de protección y defensa de los derechos de propiedad industrial, sin tener en cuenta su repercusión en el ámbito de competencia en el que se manifiestan.

El máximo exponente de esta vinculación aparece claramente en los signos distintivos: marcas, nombres comerciales, puesto que su función, consiste precisamente en facilitar con fines concurrenciales la relación del profesional o de la empresa con su clientela. Así, el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, Texto de Estocolmo de 15 de julio de 1967, en su art. 1.2, establece que: *La protección de la propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

El estudio de la marca no inscrita va a ser contemplado tanto desde la perspectiva del Derecho de Propiedad Industrial, como bajo la doctrina de la represión de la Competencia Desleal. Será necesariamente, por tanto, objeto de análisis, la determinación del momento a partir del cual nace el derecho sobre la marca, su contenido, y los medios de protección y defensa ante usurpaciones ajenas y actos concurrenciales ilícitos; así como su eficacia frente a terceros en el tráfico mercantil.

## 1.2. EL DISTINTIVO DE MARCA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En sus orígenes la marca era la señal, la impronta dejada por un instrumento utilizado para grabar o sellar a fuego, por ejemplo, como hacen los anillos sobre el lacre, o los sellos en un documento o los hierros de las divisas en el ganado.

En la Edad Media existían dos clases de marcas: las que obedecían esencialmente al propósito de garantizar que el producto había sido fabricado con arreglo al procedimiento utilizado en el Gremio y las marcas de los comerciantes. Para éstos servía para acreditar la procedencia de las mercancías, adquiridas habitualmente en países lejanos. En cuanto a los gremios, el signo distintivo constituía más bien un medio de garantía del producto, que un elemento diferenciador de los productos de los competidores, como en la actualidad se concibe.

De suyo, el régimen gremial dificultaba la viabilidad de un mercado competitivo. El acceso o la incorporación a los Gremios resultaban completamente restringidos por razones de familia o de oficio, y se constituía bajo un régimen jerárquico definido por categorías (maestro, aprendiz, oficial). De esta forma la marca se configuraba propiamente como un signo o contraseña que servía para identificar al Gremio y, en determinados casos, a personas concretas pertenecientes a alguno de estos gremios, que habían fabricado el producto; garantizaba la autenticidad del mismo, y acreditaba la autorización oficial de circulación con el consiguiente ingreso impositivo para el Estado.

Será unos siglos más tarde, a raíz de la Revolución Francesa y del triunfo del individualismo, cuando se instaure el principio de Libertad de Mercado y, por ende, de libertad de competencia, donde el sistema marquista alcanzará su pleno significado. Este cambio viene propiciado por la transformación radical que se opera a lo largo del siglo XIX, en la producción y distribución de bienes. Un inmediato precedente lo encontramos, precisamente, en Francia, con la promulgación de la Ley de 7 de enero de 1791 reconociendo un derecho inatacable del inventor sobre su invento.

El estudio de las marcas se incluye dentro del ámbito universitario en diversas obras, como la *Curia Philípica*<sup>2</sup> de 1778, en la que se dice que: "Marcas son señales que se ponen a las mercaderías, y cosas, para con ellas demostrarse, y conocerse, según Derecho Civil, y Real; según para este efecto

---

<sup>2</sup> Vid. J. de HEVIA BOLAÑOS, *Curia Philípica*, Primero y Segundo Tomo, Madrid, 1778, Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno, p. 296 a 298.

se pone nombre a las cosas [...]. Y así está recibido en uso marcar los cavallos, y bueyes, y otros animales con marcas [...] esclavos [...] mercaderías [...] paños, sedas y brocados [...] marca común de la compañía".

Posteriormente, merece destacar un interesante comentario en la *Librería de Escribanos, Abogados y Jueces*<sup>3</sup> de 1825 en el que se decía que "en materia de comercio y manufacturas dase el nombre de marcas a ciertos caracteres que se ponen o imprimen sobre muchas especies de mercaderías, ya para saber el lugar de su fábrica, ya para hacer responsables o garantes de su calidad o bondad a los operarios que las han fabricado o dispuesto, ya para dar a conocer que las han visto o visitado las personas que tienen autoridad pública para ello, ya para probar que se han pagado debidamente los derechos impuestos sobre ellas y ya para que se conozca a quiénes son los dueños y no se equivoquen o confundan con las de otros".

Vemos, pues, cómo a través de estos documentos como se barruntan las distintas funciones que va a desempeñar la marca en el mercado moderno, tanto por sí misma, como en relación con otros derechos que necesariamente la acompañan como anexos: normas sobre etiquetaje, imposición fiscal, normas de garantía, y demás disposiciones complementarias.

Solamente cuando se lleva a cabo una clara diferenciación de las distintas funciones que puede desempeñar la marca en el mercado, se configura el régimen legal aplicable y, en consecuencia, puede hablarse del nacimiento de determinados derechos. Y, en lo que al objeto de este trabajo se refiere, del nacimiento del derecho sobre la marca y de la posición jurídica de la marca no inscrita.

### 1.3. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

El día 18 de agosto de 1824<sup>4</sup> se promulgó en España una *Real Orden por la*

---

<sup>3</sup> Así lo describe J. FERRERO, "*Librería de Escribanos, Abogados y Jueces*" 6ª Edición reformada y puesta al día por José Marcos Gutiérrez, parte primera, Imprenta de D. Fermín Villalpando. Madrid, 1925, pp. 366 y 367, cita de A. BERCOVITZ, "*La formación del Derecho de la Competencia*", en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo II, 1975, Ed. Montecorvo, Madrid, p. 64.

<sup>4</sup> Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1824.

*cual manda S.M. establecer un depósito de máquinas e instrumentos artísticos denominado Conservatorio de Artes.* Se trata del primer paso en la instauración del Registro de Propiedad Industrial, aun cuando sus funciones no están suficientemente definidas, pero ya se concibe este organismo como un medio para impulsar el desarrollo.

Como pone de relieve el profesor GÓMEZ SEGADE<sup>5</sup>: "En este primer momento, el organismo encargado del registro se concebía con gran amplitud: por un lado como exposición de logros científicos y artísticos «a fin de que no se extraviasen o queden olvidados, como sucede, por no haber donde colocarlos»; por otro lado, se le atribuyen funciones docentes con el fin de fomentar el «gusto a la invención y hacer posible de esta forma el desarrollo»". Es claro, señala el citado autor, que aunque estas disposiciones puedan parecernos pintorescas, responden perfectamente al espíritu de la época y constituyen el atisbo de la preocupación por el desarrollo y la técnica que inspirarán a las Oficinas de Patentes modernas.

Años más tarde, mediante Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, se extendieron las facultades del «Real Conservatorio de Artes» al registro de marcas, archivo y publicidad: regulándose al mismo tiempo la concesión del Certificado de marca para las marcas de fábrica. Advertía DÍAZ VELASCO<sup>6</sup> la

<sup>5</sup> Véase, J. A. GÓMEZ SEGADE, *"El Registro de la Propiedad Industrial en España"* ADI, Tomo II. Ed. Montecorvo, Madrid, 1975, pp. 89 y 90.

<sup>6</sup> M. DÍAZ VELASCO, *"Estudios sobre Propiedad Industrial"*, Grupo Español de la AIPPI, 1987, Ed. Altés, Barcelona, 1987, pp. 636 y 637, expone que: "en España, después de diversos tanteos sueltos, contenidos en resoluciones individuales, se llegó, hace ya más de un siglo, a promulgar un Decreto, el de 20 de noviembre de 1850, que por vez primera establece una regulación especial de las marcas y crea para ellas un Registro. Crea un Registro... Como pasa siempre que se crea una nueva institución, los legisladores estaban con el flamante Registro como chiquillos con zapatos nuevos y propendían a atribuirle más importancia que la que realmente tenía. Lo cual se advierte, por ejemplo, en su artículo 9, según el cual sólo se considerarían marcas en uso, a los efectos del Decreto, aquellas de cuya existencia se hubiera obtenido el correspondiente certificado de registro..." y continúa diciendo el citado autor: "Adviertan Udes., sin embargo, que, no obstante cargar el énfasis en el registro, el legislador de 1.850 no consigue darle esquinazo al uso; y lo que hace es pretender librarse de él mediante la ficción de considerar que, aunque de hecho estén en uso, "no se considerarán en uso" más que aquellas marcas de cuya existencia se haya obtenido el correspondiente certificado: es decir, aquellas que hubiesen sido registradas. Pero no es fácil matar la realidad mediante componendas de palabras. Según éstas, lo importante era el certificado de existencia de las marcas. Pero ese certificado no era un certificado autónomo, independiente, con vida propia, sino un certificado de existencia de la marca. Para que hubiera, pues, certificado de existencia tenía que empezar por haber la existencia de que se certificara. Y tal existencia, en

situación que acontecía en aquella época y cómo, a pesar de todo, no se consiguió "darle un esquinazo al uso" de la marca.

Mediante la Real Orden de 29 de septiembre de 1880<sup>7</sup> se amplió la expedición del Certificado de marca, a las marcas de comercio, y mediante Decreto de 2 de agosto de 1886<sup>8</sup> se creó el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para la publicidad de los derechos de propiedad industrial; anticipándose de este modo a la recomendación impuesta años más tarde a los Estados miembros del Convenio de París de 1883, tras la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925, donde se hizo obligatoria la publicación de una hoja oficial periódica en la que se hicieran constar los datos esenciales relativos a la materias más importantes de propiedad industrial, concretamente: patentes y marcas.

A pesar de reconocerse el importante servicio que venía prestando a la industria nacional, el «Real Conservatorio de Artes» éste se suprimió por falta de asignación presupuestaria mediante Real Decreto de 30 de julio de 1887<sup>9</sup> que, a su vez, encomendó las funciones administrativas que desempeñaba a la Dirección de Patentes, Marcas e Industria, organismo de corta vida, pues, antes de cumplirse un año de su creación, fue suprimido por el Real Decreto de 11 de julio de 1888<sup>10</sup> y se adscribieron sus funciones al «NEGOCIADO DE PATENTES Y MARCAS» de la Secretaría General del Ministerio de Fomento.

La aprobación del Real Decreto de 1 de septiembre de 1888<sup>11</sup> significó un avance significativo en esta materia, al reformar el procedimiento de concesión de marcas de fábrica y de comercio.

Otro paso decisivo, años más tarde, fue la entrada en vigor de la Ley de

---

cuanto realidad anterior al acto que de ella certifica, no era sino la existencia consistente en el uso. Con lo cual se llega, inevitablemente, al enfrentamiento clásico entre el uso y el registro en relación con la adquisición del derecho sobre las marcas. Porque, según ese Decreto de 1.850, lo importante es el certificado de registro".

<sup>7</sup> *Gaceta de Madrid* de 9 de octubre de 1880.

<sup>8</sup> *Ibidem*, de 6 de agosto de 1886, pp. 380 y 381.

<sup>9</sup> *Ibidem*, de 4 de agosto de 1887, pp. 348 y 349.

<sup>10</sup> *Ibidem*, de 19 de julio de 1888, p. 200.

<sup>11</sup> *Ibidem*, de 5 de septiembre de 1888.

Propiedad Industrial de 16 de mayo 1902<sup>12</sup> que dedicó su Título VIII (arts. 114 y ss.) a la estructura del Registro como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. El ámbito funcional se estableció en el Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto de 12 de junio de 1903<sup>13</sup> modificado, posteriormente, mediante un nuevo Reglamento aprobado por Decreto de 15 de enero de 1924<sup>14</sup> que subsanó las deficiencias existentes y mejoraba la organización del servicio.

Esto no obstante, la variedad y dispersión de disposiciones sobre la materia obligó a promulgar un texto único conocido como el Estatuto de la Propiedad Industrial<sup>15</sup> de 26 de julio de 1929 y el «Texto Refundido» del mismo de fecha 17 de septiembre de 1931, en el que no se experimentaron variaciones importantes en lo que a organización y funcionamiento del Registro se refiere, agrupándolas en el Título XI (arts. 308 y ss., derogados parcialmente en 1975).

Casi medio siglo más tarde, en fecha 2 de mayo de 1975, se aprobó la Ley del Registro de la Propiedad Industrial<sup>16</sup> en la que se estableció una nueva organización del Registro y se clarificaron las funciones que debía desempeñar. La novedad más importante fue la configuración del Registro como un organismo autónomo de la administración del Estado adscrito al Ministerio de Industria.

El nuevo ente administrativo, como tal, contaba con personalidad jurídica propia y autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. Siguiendo la línea tradicional en esta materia, el Registro no asumía ninguna función jurisdiccional, quedando reservadas las cuestiones relativas a la propiedad y el dominio a la jurisdicción ordinaria. En 1992<sup>17</sup> el Registro de la Propiedad Industrial cambió su tradicional denominación por la de Oficina

<sup>12</sup> *Gaceta de Madrid* de 18 de mayo de 1902, pp. 782 y ss.

<sup>13</sup> *Ibidem* de 14 de junio de 1903, pp. 997 y ss.

<sup>14</sup> *Ibidem* de 24 de enero de 1924, pp. 394 y ss.

<sup>15</sup> *Ibidem* de 30 de julio de 1929, pp. 739 y ss.

<sup>16</sup> Ley 17/1975 de 2 de mayo sobre creación del organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial (BOE núm. 107 de fecha 5 de mayo de 1975).

<sup>17</sup> La Disposición Adicional Primera de la "Ley de Industria" (Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992) cambió el nombre de «Registro de la Propiedad Industrial» de larga y asentada tradición, por el de «Oficina Española de Patentes y Marcas». Igualmente se modificó el artículo 4º de la Ley sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial de 2 de mayo de 1975.



Española de Patentes y Marcas de marcado acento anglosajón.

Corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas: *la conservación y publicidad de la documentación* (art. 2.1. LRPI), así como *la difusión* de la misma (art. 2.2. LRPI). Es fácilmente comprensible la importancia que tienen estas funciones atribuidas a la OEPM debido a que la técnica actual impone en muchas ocasiones fuertes desembolsos económicos previos al lanzamiento de un marca, que podrían verse frustrados en caso de no poder tener acceso a la información registral de otros signos que, previamente inscritos, pudieran resultar idénticos o semejantes para distinguir los productos o servicios en cuestión.

En 1977 se aprobó el Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial<sup>18</sup> que fue modificado, posteriormente, por Real Decreto 305/1993 de 26 de febrero<sup>19</sup> con al finalidad de adecuar determinados preceptos del citado Reglamento orgánico a lo dispuesto en la Ley de Industria y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992<sup>20</sup>, modificada por la Ley de 13 de enero de 1999<sup>21</sup>.

En la actualidad, la custodia y difusión de información sobre derechos de propiedad industrial se ha visto notablemente mejorada, como era de esperar, por el apoyo de la informática que permite la conexión en tiempo real para conocer los datos que obran en la OEPM. Así, mediante Resolución del Ministerio de Industria y Energía<sup>22</sup> de 15 de noviembre de 1987, del Registro de la Propiedad Industrial, se establecieron las condiciones a las que han de someterse las consultas sobre sus bases de datos. Posteriormente, la Resolución de 30 de junio de 1992 del Registro de la Propiedad Industrial<sup>23</sup> establecía las normas para la utilización de las bases de datos del Registro de la

<sup>18</sup> Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial, aprobado por R. D. 2573\1977, de 17 de junio, (BOE, núm. 246, de 10 de octubre de 1977).

<sup>19</sup> BOE de 27 de febrero de 1993, pp. 6437 y ss.

<sup>20</sup> Ley 30\1992, de 26 de noviembre, (BOE 27 de noviembre de 1992).

<sup>21</sup> Tiene incidencia en este campo la Ley 29\1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (BOE de 14 de julio de 1998), que establece el procedimiento judicial de revisión de actos dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

<sup>22</sup> BOE de 18 de diciembre de 1987, pp. 37216-37217.

<sup>23</sup> BOE de 23 de julio de 1992, pp. 37216-37217.

## Propiedad Industrial.

No podemos pasar por alto las ventajas e importancia que supuso la posibilidad de conectarse en tiempo real a un organismo de esta índole, ya que ello permitía una reducción de costes, rapidez en el conocimiento del dato y la seguridad de que éste era exacto; todo lo cual redundaba en una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisiones.

Otra ventaja significativa del sistema fue la de ser de acceso libre con posibilidad de uso por cualquier interesado, sin necesidad de registro previo, siguiendo para ello el ejemplo instaurado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

En consonancia con lo anterior, la Ley de Marcas, una vez realizada la solicitud de registro de marca, prevé su inmediata publicidad para evitar perjuicios, y con este fin hace el llamamiento a terceros para que presenten posibles oposiciones. Y ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37.3 de la Ley 30/1992<sup>24</sup> de RJAPPAC que regula el derecho de acceso a archivos y registros, pues en ésta materia el interés legítimo y directo lo puede acreditar cualquier persona por la mera petición del dato, sin necesidad de alegar o justificar ninguna razón distinta.

Con posterioridad, se modificó parcialmente el Reglamento Orgánico de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1977<sup>25</sup> con la finalidad de adecuar determinados preceptos del mismo a lo dispuesto en la Ley de Industria y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

---

<sup>24</sup> El art. 37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula el derecho de acceso a archivos y registros, reconociendo en su punto primero ese Derecho con un alcance general, regulándose su ejercicio en lo que nos afecta en el apartado 3 que dice: *El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del Derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo* y, en el apartado 4º que prevé la posible negativa a su acceso por razones de interés públicos o por intereses de terceros mas dignos de protección; supuestos que no pueden aplicarse en Derecho de Marcas.

<sup>25</sup> Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero, BOE núm. 50, de 27 de febrero de 1993, pp. 6437 y ss.

Administrativo Común<sup>26</sup>; se han incorporado nuevas modificaciones al Reglamento<sup>27</sup> que simplificaron significativamente la estructura orgánica de la Oficina Española de Patentes y Marcas y más recientemente se han dictado otras disposiciones encaminadas a mejorar la organización y funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en concreto, mediante el acceso telemático a las bases de datos y al registro electrónico de signos distintivos<sup>28</sup>.

#### 1.4. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cronológicamente, la primera regulación legal en materia de propiedad industrial corresponde a las patentes de invención y de introducción por Decreto de 14 de octubre de 1820<sup>29</sup> sustituido después, sucesivamente, por el Real Decreto de 27 de marzo de 1826<sup>30</sup> y por la Ley de 30 de julio de 1878<sup>31</sup>. El Real Conservatorio de Artes<sup>32</sup> instituido mediante Real Orden de 18 de agosto de 1824 se creó, exclusivamente, para el registro de patentes.

Las primera regulación legal sobre marcas se llevó a cabo por Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, en virtud del cual, se ampliaron las facultades del Real Conservatorio de Artes, encomendándole: la emisión de un dictamen previo a la concesión de la marca para saber: *[...] si la marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase [...]* y, por otra parte, y el archivo y publicidad de las que hubieren sido autorizadas y reconocidas, librándose el correspondiente certificado a los interesados.

El primer código sobre Propiedad Industrial aparece publicado en España, como hemos señalado, mediante Ley de 16 de mayo de 1902<sup>33</sup>, integrándose

<sup>26</sup> Ley 30\1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992 y corrección de errores, BOE núm. 31, de 28 de diciembre de 1992.

<sup>27</sup> R.D. 1270\1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas. BOE núm. 28, de 30 de agosto de 1997.

<sup>28</sup> Resolución de 9 de marzo de 2010 de la OEPM por la que se crea la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas y Resolución de 23 de junio de 2010 de la OEPM por la que se crea el registro electrónico de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

<sup>29</sup> *Suplemento a la Gaceta del Gobierno*, domingo 26 de noviembre de 1820, pp. 681 y 682.

<sup>30</sup> *Gaceta del Gobierno*, sábado 1 de abril de 1826, pp. 155 y 156.

<sup>31</sup> *Ibidem*, de 2 de agosto de 1878, pp. 308 y 309.

<sup>32</sup> *Ibidem*, de 2 de septiembre de 1824, pp. 449 y ss.

<sup>33</sup> *Ibidem*, de 18 de mayo de 1902, pp. 782 y ss. Empleo la palabra “código” con cierta intención,

unos años más tarde todos los textos legales en el ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929<sup>34</sup>, refundido y revisado por R.O. de 30 de abril de 1930<sup>35</sup> con categoría formal de Ley, en virtud de la Ley de 16 de septiembre de 1931<sup>36</sup>. Dicho cuerpo legal estuvo en vigor, respecto del Derecho de Marcas, hasta la promulgación de la Ley 32/1988 de Marcas, derogada por la actual Ley 17/2001 de Marcas.

#### 1.5. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE MARCAS.

Dos son, en términos generales, los principios generales sobre los que se asienta el Derecho de Marcas: el principio del registro y el principio de especialidad.

El principio del registro se establece en el art. 2.1. de la Ley de Marcas de 2001, según el cual: *El derecho de propiedad sobre la marca [...] se adquiere por el registro válidamente efectuado*. Este principio viene reforzado por las disposiciones de los arts. 4.1 y 5 a 9 de la Ley de Marcas, con las facultades previstas para el tráfico económico en el art. 34.1 del mismo cuerpo legal, y con la legitimación para ejercer el *ius prohibendi* que se contiene en el art. 34.2 de la Ley de Marcas.

De igual modo se configura el principio registral como modo de adquisición de la Marca Comunitaria en el art. 6 del Reglamento<sup>37</sup>, según el cual: *La marca comunitaria se adquiere por el registro*. Precepto que debe ponerse en relación con lo dispuesto en el art. 1 RMC por el que: *Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas*

---

para resaltar que es el primer texto legal que regula con amplitud y sistemática toda la materia de Propiedad Industrial, y su elaboración ha sido presidida por unidad de tiempo y de criterio; notas que doctrinalmente se atribuyen a los códigos. Esta Ley incluía y hacía referencia, en un único texto, a una serie de preceptos que por su propia naturaleza corresponden a distintas disciplinas jurídicas: derecho administrativo, derecho penal, derecho mercantil y derecho civil.

<sup>34</sup> *Gaceta de Madrid*, de 30 de julio de 1929, pp. 742 y ss.

<sup>35</sup> *Ibidem* de 7 de mayo de 1930, pp. 842 y ss.

<sup>36</sup> La R.O. de 30 de abril de 1930 fue modificada por Decreto de 22 de mayo de 1931 y publicada en la *Gaceta de Madrid* de 26 de mayo de 1931, anulándose las disposiciones penales relativas a los delitos contra la propiedad industrial comprendidas en los artículos 233 al 243, declarando subsistentes los restantes preceptos bajo el nombre de Estatuto de la Propiedad Industrial. El Decreto de 22 de mayo de 1931 fue elevado a Ley por la de 16 de septiembre de 1931, publicada en la *Gaceta de Madrid* de 17 de septiembre de 1931.

<sup>37</sup> Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias. Y para la Marca Internacional, en el art. 2. 1 del Protocolo de 1989<sup>38</sup> del Arreglo de Madrid.

El principio de especialidad se contiene en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 al establecer que no se pueden registrar como marcas los signos: a) *Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.* b) *Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.* Dicho precepto hay que ponerlo en relación con lo dispuesto en el art. 40 LM, que prevé el ejercicio de las acciones legales por el titular de una marca registrada frente a quienes *lesionen su derecho*.

## **2. El Derecho de Marcas en la Teoría General del Derecho.**

### **2.1. EN LAS DISTINTAS FASES DE SU CREACIÓN.**

El nacimiento de la marca como fenómeno complejo se explica bajo una serie de categorías jurídicas que son admitidas y estudiadas en la Teoría General del Derecho, como pone de manifiesto, entre otros, PUIG PEÑA<sup>39</sup>, hasta llegar al Derecho de Marcas.

No debemos olvidar que la circunstancia que origina y desencadena el nacimiento del derecho sobre la marca no es un simple hecho jurídico, sino un acto de la voluntad personal del creador de la marca; por tanto, nos referiremos en todo caso a un *acto* como causa del nacimiento del derecho de marca.

<sup>38</sup> El *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas* de 27 de junio de 1989, establece en su art. 2º que: "Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud [...] o el titular del registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes [...]"

<sup>39</sup> El citado autor F. PUIG PEÑA, "*Compendio de Derecho Civil Español*", Vol. I, Parte General, Ediciones Pirámide, 1976, pp. 193 y ss., señala: que: "el nacimiento de un derecho se produce cuando adquiere una existencia «in concreto», al amparo y como reflejo de la norma jurídica dentro de la cual tiene una existencia abstracta y potencial [...] y se verifica la «adquisición» del derecho cuando se incorpora a la persona de su titular". Más adelante, el citado autor advierte que "esta incorporación del derecho a su titular necesita un «hecho» que lo motive que se determina como "título o causa".

En primer lugar, debemos considerar como *acto* que es causa del derecho subjetivo de marca, el acto humano consistente en la creación o en la adaptación de un signo distintivo y su puesta en el mercado a efectos identificadores.

En un segundo término, y aceptando que la creación de la marca se ha producido por un acto humano voluntario, otra cuestión distinta sería la determinación del momento y la forma en que se produce el fenómeno jurídico de la atribución a su titular y, por ende, la adquisición y el nacimiento del derecho sobre la marca.

Por todo ello, debemos plantearnos si es suficiente para el nacimiento de un derecho subjetivo de esta naturaleza, la mera existencia de un acto humano voluntario, -como en tantos otros derechos subjetivos- o si precisa, además, el reconocimiento de la Ley como causa creadora de relaciones y efectos en Derecho. Entendemos que el derecho sobre la marca es un derecho subjetivo que se perfecciona mediante un acto administrativo de concesión, formalmente publicado. Tan es así, que sólo a partir de este momento goza de una protección jurídica plena, incluida la vía penal.

En nuestra doctrina no existe una clasificación unánime acerca de los grados de desarrollo del derecho subjetivo, por ello, podemos agruparlos en dos tipos:

a) Los derechos expectantes, para los supuestos en que el derecho ya ha nacido y, aun sin estar incurso en prohibiciones relativas, puede ser cuestionado por terceros. Tal es el caso de determinados supuestos previstos en la Ley de Marcas, como, por ejemplo, el relativo a la marca que carece de uso efectivo y real (arts. 39 y 52.3 LM) cuya caducidad puede ser declarada por la falta de irrupción del signo en el mercado.

b) La segunda categoría sería la de las expectativas de derecho, para aquellos casos en los que el derecho, técnicamente hablando, todavía no ha nacido<sup>40</sup>, pues es necesario algún acontecimiento posterior para que pueda

---

<sup>40</sup> Esta doctrina ha sido ya comentada, entre otros, por F. MONTERO PALACIOS en "*Procedimiento en materia de Propiedad Industrial*", Instituto Editorial Reus, Madrid 1962, p. 121, quien refiriéndose al

hablarse formalmente de derecho subjetivo.

El Derecho de Marcas confiere especial relevancia a esta posición jurídica intermedia, pues así lo determina el procedimiento de concesión que exige la observancia de una serie de trámites en su desarrollo y que comprende desde la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y el llamamiento a terceros para formular posibles oposiciones, hasta la interposición de recursos contra las resoluciones que se dicten por el organismo administrativo competente. Mientras se desarrolla este *iter jurídico*, que culmina con la concesión del Derecho de Marca, es necesaria una tutela anticipada, especial y efectiva que asegure el contenido del derecho exclusivo y excluyente sobre la marca, pues de otro modo sería vana su concesión en muchos casos.

El derecho sobre la marca se desenvuelve en una doble esfera: la administrativa, en cuanto a los trámites formales del procedimiento de concesión y la concurrencial, en cuanto a la irrupción del signo en el mercado como requisito necesario para la consolidación del derecho y, como hemos señalado, si no existiera una protección provisional y un reconocimiento de titularidad preventiva, en la mayoría de los casos, el derecho sobre la marca se vería frustrado.

Esta protección preventiva permite el ejercicio en el mercado de las facultades inherentes al derecho sobre la marca, pese a no haberse consolidado desde un punto de vista administrativo ya que se reconoce un valor patrimonial que corresponde a su futuro titular del derecho y que puede ser objeto de disposición o enajenación.

Por otra parte, esta tutela provisional permite al titular de la expectativa instar ante los tribunales la protección jurídica debida, en particular, en lo relativo a la solicitud judicial de medidas de garantía o de defensa de la marca que garanticen su pacífico goce y conservación. De otra forma, si se tolerase la

---

régimen previsto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, señalaba: “La inscripción de la marca o nombre comercial en el Registro durante sus tres primeros años [...] sólo constituye una expectativa de derecho frente a cualquier otro que pueda demostrar aun sin registro a su favor, la posesión y dominio de la misma marca”.

conurrencia en el mercado de otros signos, so pretexto de no haberse inscrito todavía la marca solicitada, se podría impedir la entrada de la marca legítima, por vías de hecho, aun antes de consolidar su presencia en el mercado.

El espíritu de la Ley es otro y así lo acredita el hecho mismo de haber querido el legislador retrotraer los efectos y derechos inherentes a la prioridad de una marca hasta el momento de la solicitud, pues de poco valdría la creación y solicitud prioritaria si desde este mismo momento no se reconociera una esfera de poder y tutela al solicitante prioritario.

Evidentemente, el solicitante de la marca legítima debe poder reclamar de los órganos jurisdiccionales la necesaria protección jurídica que impida el asentamiento de otro signo infractor en el mercado, mediante la adopción inmediata de aquellas medidas que fueren indispensables para obtener el cese inmediato de su uso, de la publicidad y de cualquier medio que permita su difusión.

Nuestro Derecho de marcas recoge parcialmente este supuesto en el art. 38 de la Ley de 2001, relativo a la protección provisional estableciendo que: *la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido* y en el art. 19 LM, que contempla la posibilidad de que: *Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma*, invocando las prohibiciones absolutas y relativas previstas en la Ley.

## 2.2. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO SUBJETIVO.

El derecho sobre la marca es un derecho de propiedad especial con eficacia *erga omnes*. El sujeto del derecho subjetivo es la persona a quien la Administración confiere la titularidad del derecho sobre la marca. Esto no obstante, como todo derecho subjetivo presupone la personalidad y se atribuye,



por tanto, a personas físicas o jurídicas. El objeto del derecho subjetivo es la propia marca, como signo distintivo, en cuanto bien susceptible de uso en el tráfico económico.

El derecho subjetivo atribuye a su titular una esfera de poder limitado que se traduce en una serie de efectos jurídicos de carácter complejo, como son: facultad, deber, potestad y protección jurídica.

Se entiende por facultad cada una de las posibilidades de actuación de un derecho subjetivo e integrando el conjunto de todas ellas, el contenido de este. En el Derecho de marcas las facultades que lo integran consistirían en el derecho de uso pacífico de la marca, la concesión de licencias, etc., es decir, todas las facultades de uso, disfrute y disposición de la marca, salvo las relativas al ejercicio del derecho de defensa de la misma que, propiamente, se incluyen en el ámbito de la protección jurídica.

Entre estas facultades, merece especial mención la más amplia de todas ellas que es la facultad de disposición total o parcial del derecho sobre la marca y que confiere la posibilidad de cederla a otra persona o de constituir derechos limitados sobre la misma (contrato de licencia) o modificar su contenido (art. 46 LM) o incluso extinguir el derecho mediante la renuncia al mismo que se produce de forma irrevocable.

El deber jurídico es la obligación que se impone al titular de la marca como consecuencia del nacimiento del derecho subjetivo: efectuar el pago de las tasas, usar la marca de buena fe o, por ejemplo, acreditar el uso efectivo y real de la marca.

La potestad es la capacidad de actuar, lo que se traduce en la posibilidad de ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley, como titular de los mismos. El titular de una marca inscrita de buena fe ostenta un derecho subjetivo exclusivo y excluyente frente a terceros, con facultad de disposición en el sentido más amplio del término, que incluye la modificación, la cesión total o parcial, e incluso, la extinción del propio derecho.

La protección jurídica complementa y da sentido a las anteriores situaciones

jurídicas, las cuales no se entienden si no se garantiza en debida forma la defensa del derecho subjetivo frente a terceros (art. 40 LM). Por esta razón se puede afirmar con toda propiedad que los derechos subjetivos son derechos exclusivos y excluyentes.

La defensa de los derechos puede hacerse judicial o extrajudicialmente. El ejercicio judicial o acción es la oportunidad del titular del derecho sobre la marca de solicitar a los órganos jurisdiccionales del Estado que dicten una determinada resolución en defensa de su derecho, o que adopten las medidas necesarias para la protección del mismo.

El titular de la marca, mediante el ejercicio de su pretensión, promueve ante los tribunales su acción para obtener el acatamiento por terceros de un determinado comportamiento -de hacer o de no hacer- que garantice el goce pacífico del derecho sobre la marca. El ejercicio extrajudicial típico del derecho de marcas en defensa del título es el requerimiento que efectúa el titular de la marca para instar el cese de la perturbación que impide el goce pacífico de la misma.

El art. 42 LM establece los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios que corresponden, en todo caso: *a los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados* y en los demás supuestos: *si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca*.

### 2.3. EL LÍMITE DE LA BUENA FE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE MARCA.

El ejercicio del derecho sobre la marca tiene, como en todos los derechos subjetivos, una limitación general: la buena fe en el ejercicio del derecho. Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la *buena fe*. Así lo establece el art. 7º del Código Civil.

El profesor Díez-PICAZO<sup>41</sup> señala que: "el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas

---

<sup>41</sup> Véase, L. Díez-PICAZO, "Sistema de Derecho Civil", Ed. Tecnos, p. 519.

circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico y, añade, que [...] la buena fe opera como límite de los derechos subjetivos". Doctrina asentada en el Derecho Romano que ya contemplaba la *exceptio doli* como medio de defensa contra actuaciones de mala fe.

La doctrina alemana ha elaborado la doctrina del retraso desleal (*Verwirkung*) en virtud del cual, un derecho subjetivo o una pretensión no puede ejercitarse cuando el titular no sólo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar con su actividad omisiva a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que el derecho ya no se ejercite. El ejercicio del derecho en tales casos, como señala Díez PICAZO se torna inadmisibile.

También, respecto de la buena fe de terceros el art. 37 de la ley de Marcas establece que: *El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección; b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.*

Por consiguiente, es tarea que corresponde a los tribunales, fijar los límites en el ejercicio de los derechos, en base a la realidad social del momento y a los precedentes de la jurisprudencia.

En la medida en que el ordenamiento jurídico desatendiera la protección del futuro derecho exclusivo sobre la marca, permitiendo, por ejemplo, un uso de mala fe por parte de terceros de un signo que, por su identidad o por su semejanza, se preste a confusión con el interesado, nos encontraríamos a merced de la ley de la selva que tan frecuentemente se invoca en la doctrina sobre los bienes inmateriales y de la Competencia Desleal. A modo de ejemplo,

constituye un supuesto de inscripción de mala fe aquella inscripción que se realiza, conociendo que un tercero la utiliza, con el único ánimo de perjudicarle impidiendo su uso, sobre todo si, quien inscribe dicha marca no tiene la menor intención de utilizarla.

La nulidad de la marca registrada de mala fe representa una novedad que responde a la voluntad del legislador de incorporar en nuestra Ley de Marcas - como se reconoce en su Preámbulo- el Derecho comunitario [véase: art. 3.2. letra d) de la Directiva de Marcas y art. 52. 1. letra b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria]. La Ley de Marcas de 1988 sólo contemplaba la posibilidad de reivindicar la solicitud o el registro de la marca inscrita con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación contractual (art. 3.3 LM 1988).

La incorporación o aproximación al Derecho comunitario ha hecho que junto con el mantenimiento del supuesto contemplado en el anterior art. 3.3 LM<sup>42</sup>, que ahora se regula en los apartados 2 y 3 del art. 2 de la Ley de Marcas de 2001<sup>43</sup>, se haya configurado como causa de nulidad la inscripción de la marca de mala fe.

Como acertadamente ha puesto de manifiesto el profesor MARCO ARCALÁ<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Dispone el art. 3.3. de la Ley 32/1988 de Marcas que: *Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.*

<sup>43</sup> El art. 2.2. de la Ley 17/2001 de Marcas, establece: *Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca. 3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.*

<sup>44</sup> Vid. L. A. MARCO ARCALÁ en su comentario al art. 51 LM "Causas de nulidad absoluta" en A. BERCOVITZ, "Comentarios a la Ley de Marcas", Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra 2003, p. 812 y ss.

tanto la doctrina como la jurisprudencia<sup>45</sup> se muestran unánimes en cuanto a la posibilidad de subsumir en esta causa de nulidad absoluta tanto la buena fe subjetiva como la buena fe objetiva, toda vez que el legislador nacional, como el comunitario, no han introducido ulteriores especificaciones.

De este modo, la buena fe subjetiva consistiría en el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro de marca por parte del solicitante, en particular, la existencia de derechos preferentes de terceros anteriores sobre el signo que se quiere proteger como marca.

Por su parte, la buena fe objetiva obliga a observar una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente, tanto frente a la Oficina Española de Patentes y Marcas como frente a terceros. El registro de una marca con la finalidad de perjudicar al usuario extrarregistral se considera ilícito y, así se estimó en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 10 de abril de 2000, en su Fundamento Jurídico Tercero, al señalar que: "[...] el Registro de la marca [...], se hizo para impedir la normal utilización que la apelada venía haciendo de su denominación comercial, es decir no con la finalidad de evitar una confusión inexistente, sino para perjudicar a un competidor, tratando de cercenar de este modo su avance económico en el ramo de la actividad a la que el actor y la persona del demandado se dedican".

Los supuestos habituales de registro de mala fe son aquellos en los que se registra la marca en perjuicio de un tercero que ha usado anteriormente dicha marca, y no cabe duda alguna de que los supuestos de registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual regulados en los apartados 2º y 3º del art. 2 de la Ley de Marcas de 2001 constituyen un supuesto de registro de mala fe. Sin embargo, en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no se contiene ninguna enumeración

---

<sup>45</sup> Véase, STS de 2 de diciembre de 1999 y la SAP de Valencia de 5 de noviembre de 2001, y las resoluciones de la División de Anulación de la OAMI 53447\1 de 28 de marzo de 2000, 616979\1 de 16 de octubre de 2000 y 479899\1 de 25 de octubre de 2000 en relación con el art. 51. 1. letra b)).

concreta, entendiendo que todos los supuestos deben reconducirse al registro de mala fe<sup>46</sup> y así se establece en la letra b) del apartado 1º del art. 51 al regular las causas de nulidad absoluta: *cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.*

Siguiendo al profesor MASSAGUER, el uso de una marca registrada de mala fe constituye también un acto de competencia desleal, principalmente por confusión [...], por aprovechamiento del esfuerzo ajeno [...] y obstaculización (arts. 6, 12 y 5 LCD), por lo que también podrán ejercitarse las acciones por competencia desleal (véase SSAP *Alicante* 30-6-2001 y *Baleares* 9-6-2001).

### **3. El Derecho de Marcas y su conexión con el Derecho Civil y Administrativo.**

#### **3.1. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD.**

En una primera etapa del Derecho de Propiedad Industrial y sobre la exégesis jurisprudencial de la Ley de 1902, se admitió la adquisición de la marca por usucapión, en base al art. 30 de la citada Ley, que equiparaba marcas con bienes muebles. La Sentencia del Tribunal Supremo<sup>47</sup> de 19 de abril de 1913, declaraba al efecto que *"la propiedad industrial es una modalidad específica y jurídica del derecho de dominio"*. Apuntaba en la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1930, cuando decía que *"las marcas y nombres comerciales constituyen una propiedad tan legítima como cualquier otra, que se adquiere por cuantos medios reconoce el Código Civil"*.

Esta línea jurisprudencial se encuentra totalmente superada en la actualidad, entre otras muchas sentencias, por la de 19 de febrero de 1970, de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que niega este modo de adquisición de la titularidad por usucapión, sobre la base de que los bienes inmateriales no pueden equipararse

<sup>46</sup> Véase, por todos, L.A. MARCO ARCALÁ, *ob. cit. Causas de nulidad absoluta* en A. BERCOVITZ, "Comentarios a la Ley de Marcas", Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra 2003, p. 811 y 813, y J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, p. 67].

<sup>47</sup> Sentencia citada y comentada por F. MONTERO PALACIOS en *"Procedimiento en materia de Propiedad Industrial"*. Ed. Instituto Editorial Reus, Madrid 1962, p. 121.

a los bienes muebles.

La Ley de Marcas contempla la prescripción del derecho de marca desde una perspectiva negativa en la medida en que, salvo que medie mala fe<sup>48</sup>, en cuyo caso es imprescriptible, concede un plazo de cinco años para el ejercicio de acciones judiciales, de tal modo que transcurrido ese periodo preclusivo, decae el derecho para el ejercicio de las acciones legales, al tiempo que se consolida el derecho sobre la marca que potencialmente podría cuestionarse.

Por otra parte se regula de forma expresa la prescripción adquisitiva del derecho de marca, mediante la figura de la prescripción por tolerancia en el art. 52.2. LM, pero no prevé la prescripción extintiva del derecho, pues la sanción legal de la falta de uso de la marca durante cinco años, con los requisitos previstos, es la declaración de caducidad del título.

No debemos pasar por alto, sin embargo, que el término de caducidad empleado en la Ley, no responde al régimen legal en el Derecho Civil propio de la caducidad, ya que dentro del plazo conferido para declarar caducado el título, es posible la interrupción del mismo con efecto subsanatorio, iniciándose el cómputo del plazo de nuevo desde esa fecha. Por ello, nos preguntamos si realmente en este caso estamos ante un supuesto de caducidad o de prescripción extintiva; o, dicho de otra forma, la Ley de Marcas acoge de forma *sui generis* el concepto del Derecho Administrativo sobre la caducidad, que permite su interrupción, con reapertura de plazos.

### 3.2. CONCEPCIÓN CIVIL DE LA MARCA.

Siguiendo el planteamiento terminológico que hace del profesor OTERO LASTRES<sup>49</sup> si la denominación es «derechos de propiedad industrial» es lógico pensar que estamos ante un derecho de propiedad pero añade que esto es verdad en parte porque son “algo más” pues del hecho de que nazcan a través

<sup>48</sup> Pensemos en el supuesto de marca del agente o representante, regulado en el art. 10 ó la marca obtenida en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, previsto en el art. 2, apartados. 2º y 3º de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 8 de diciembre de 2001).

<sup>49</sup> Hemos seguido en este apartado el comentario del profesor M. OTERO LASTRES, “*Manual de la Propiedad Industrial*”, Ed. Marcial Pons, Madrid 2009, págs. 50 y 51.

de un acto administrativo, señala el citado autor, se derivan otras dos diferencias importantes: (i) la primera es que nacen, por lo general, como consecuencia de una solicitud de registro en una oficina pública (OEPM) por lo que pueden ser calificados como «derechos registrales» y (ii) la segunda diferencia es que tienen carácter territorial porque producen sus efectos en el territorio español.

Si partimos de la idea de que nos encontramos ante un derecho de propiedad debemos comenzar por reiterar lo expuesto anteriormente al estudiar el Derecho de Marcas en la Teoría General de Derecho en el sentido de que la marca es un acto humano consistente en la creación o adaptación de un signo distintivo; encontrándonos, pues, en presencia de un acto generador de una propiedad intelectual que es el Derecho de Autor sobre una obra producto de su inteligencia.

Partiendo desde la perspectiva de la propiedad intelectual debemos citar el art. 428 del Código Civil que recoge el derecho de su autor a explotarla y disponer de ella a su voluntad y el art. 249 CC que señala que la Ley de Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de duración.

La propiedad intelectual entendida como propiedad especial siempre ha tenido su reglamentación en una ley especial; lo que sucede igualmente en materia de propiedad industrial que es considerada por algún autor -como, por ejemplo, C. TOBEÑAS<sup>50</sup>- como una simple forma de la intelectual; y añade el citado autor que “en la propiedad industrial se acentúa, a causa de ello, el aspecto social y administrativo, y por lo mismo, le reconocen las legislaciones una duración menor y una protección menos enérgica que la propiedad literaria”.

---

<sup>50</sup> J. CASTAN TOBEÑAS, en *“Derecho civil español, común y foral”*, Tomo Segundo, Volumen Primero, Décima edición, Ed. Reus, Madrid, 1971, pag. 427. En cita a pie de página reproduce el comentario del profesor PLANIOL Y RIPERT que justifica el carácter social y limitado de la propiedad industrial: “El inventor es peor tratado que el escritor o el artista: su monopolio de explotación dura menos tiempo; pero esta diferencia se justifica porque la parte personal del inventor es más pequeña, debe mucho más al medio en el cual vive y al trabajo de sus predecesores. Si Lamartine o Víctor Hugo no hubieran nacido, nadie hubiera escrito *Le lac* o *Jocelyn*, *Ruy Blas* o *Les feuilles d'Automne*, mientras que las invenciones industriales habrían sido hechas casi todas, más tarde o más temprano, por otras personas” (*Traité pratique de droit civil français*, Tomo III, *Les biens*, con la colaboración de M. PICARD, París, 1926).



Analizando los elementos integrantes de la marca el profesor ASCARELLI<sup>51</sup> aseguraba que la misma consiste en una creación intelectual como una poesía o un cuadro, puntualizando el profesor CIONTI<sup>52</sup> que dotada de una creatividad menor: “non che il marchio non potese essere una vera e propria opera d’arte, ma se lo fosse stato sarebbe stato tutelato anche come tale, oltre che come marchio” y añade que, en resumen, para esta teoría, la marca es una creación intelectual, pero a condición de que no lo sea, porque si lo fuera verdaderamente sería una obra de arte.

Por todo ello la propiedad industrial siempre ha estado necesariamente vinculada a las respectivas leyes especiales: patentes, marcas o diseño industrial en las cuales se establece el respectivo procedimiento de registro en la vía administrativa pasando a ser la concesión del título un acto administrativo; hasta el punto de que -como hemos visto- OTERO LASTRES los calificaba como «derechos registrales».

Esto no obstante, como vamos a ver más adelante al estudiar el nacimiento de la marca, la función del registro ha variado en los distintos cuerpos legislativos; pasando de entenderse, en la época del Estauto, que el nacimiento se producía independientemente del registro -y sin perjuicio de que este fuera necesario para su reconocimiento- a considerar que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado (art. 2.1. LM).

Como expone habitualmente la doctrina<sup>53</sup> los conceptos civiles también sirven para precisar en la marca un doble elemento: el bien inmaterial o *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* o soporte que lo contiene, como integrantes del derecho de propiedad industrial cuyo objeto son bienes inmateriales. El *corpus mysticum* queda integrado por el signo que constituye la marca y el

---

<sup>51</sup> ASCARELLI, “*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*”, Milán 1960, pág. 356 y ss.

<sup>52</sup> F. CIONTI, “*La natura giuridica del marchio*”, Ed. Giuffrè, Milán, 2008, pág. 1.

<sup>53</sup> Esta distinción ha sido expuesta con total claridad por C. FERNÁNDEZ NOVOA, en “*Tratado sobre Derecho de Marcas*” Segunda Edición, Ed. Marcial Pons, Madrid 2004, pág. 28 (y en obras anteriores) y por J.M. OTERO LASTRES, “*Manual...*”, *ob. cit.*, pág. 52. De forma muy gráfica el profesor OTERO LASTRES, *ob. cit.*, pág. 51, explica que quien compra un medicamento no por ello compra la patente del mismo y lo mismo puede decirse de las marcas, quien compra un producto no por ello compra la marca que lo identifica.

*corpus mechanicum* es el producto o servicio que la incorpora o transmite.

Esta perspectiva civilista que incide en su naturaleza jurídica, no explica en su totalidad el significado y la función de la marca porque, por esencia, la marca nace para actuar en el mercado. En la introducción decíamos que en materia de marcas bien puede decirse que el derecho sobre la marca nace de su aplicación; y esto es así porque una marca no registrada puede ser reconocida en supuestos de notoriedad y de renombre impidiendo el acceso al registro de terceros y, por el contrario, una marca no usada puede ser sancionada con la caducidad del título; por todo ello, como se verá a lo largo de este trabajo, el derecho de propiedad no registrado en determinados supuestos se impone frente al registro.

### 3.3. LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO ADMINISTRATIVO.

Desde una perspectiva formal, la Ley de Marcas de 2001<sup>54</sup> establece, como apuntábamos, la obligatoriedad del registro de las marcas para dotarlas de protección jurídica. Se hace pues necesaria la intervención de la Administración Pública para realizar el examen previo de la marca, mediante un procedimiento administrativo, y una vez tramitado, con llamamiento a los posibles interesados que pueden oponerse, dictar el correspondiente acto administrativo de concesión.

La intervención de la Administración en materia de marcas y de otros Derechos de Propiedad Industrial, se centra en la fijación de la marca como Derecho exclusivo, por lo que su justificación es evidente, en beneficio tanto del solicitante como de posibles terceros.

Doctrinalmente, se distinguen dos sistemas en cuanto a la actuación administrativa: con o sin previo examen. Así nuestra legislación apuesta decididamente por el sistema de previo examen. Cuestión que como señala DÍAZ DE VELASCO<sup>55</sup> en comentarios a la Ley de Marcas de 1988 "todas las legislaciones coinciden en la exigencia de examinar administrativamente el

<sup>54</sup> De igual modo se contemplaba en la Ley de Marcas de 1988.

<sup>55</sup> Así lo expone M. DÍAZ VELASCO "*Estudios sobre Propiedad Industrial*". Grupo Español de la AIPPI. Ed. Altés, S.L., Barcelona, 1987, p. 31.

cumplimiento de los requisitos relativos a la forma de hacer la petición", añadiendo que "una vez administrativamente firme, constituye este hecho garantía oficial de que tales requisitos han quedado cumplidos".

Siguiendo al citado autor, el previo examen es necesario pues determina que el título no debe concederse hasta comprobar que este derecho exista. Comprobación que debe hacer previamente la Administración. En este sentido, afirma el citado autor<sup>56</sup> que el llamamiento a las oposiciones constituye: "una comprobación aceptablemente eficaz de la existencia de todos los requisitos de fondo".

Es sabido que la vigente Ley de Marcas ha suprimido el examen de oficio de los motivos de prohibición relativos, pero comparto la opinión en cuanto a su esencia, pues este llamamiento permite a la Administración conocer datos para mejor resolver con el mínimo esfuerzo de su parte, ya que el interés radica en el propio opositor quien, y ésta es la segunda ventaja del sistema, si no se opone y, en su caso, recurre, tiene que soportar la existencia de la marca en el mercado.

Puede cuestionarse si la función de la Administración en este sistema, que es objetivamente bueno, es la más adecuada para garantizar los derechos de exclusiva que se confieren con el título, pues, de suyo, deja en manos de los interesados que acuden al llamamiento, la virtualidad de la protección administrativa que se va a conceder. No hay que olvidar que la Ley de Marcas establece, como sistema ordinario, el nacimiento del derecho sobre la marca por el registro de la misma, lo que supone el carácter preceptivo de su intervención.

Frente a ello, me planteo la siguiente pregunta: ¿Está el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas suficientemente dispuesto a examinar los requisitos de la marca, fuera de las oposiciones que puedan plantearse? Mucho me temo que no debe, habida cuenta de que el examinador actúa ordinariamente en base a la estricta solicitud de registro de la marca y a las posibles oposiciones interpuestas por terceros.

Desde el punto de vista administrativo, ¿Qué es más importante: entender

---

<sup>56</sup> Véase, M. DIAZ VELASCO, *ob. cit.* p. 35.

que la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza una función pública independiente de terceros, o pensar que la marca es un derecho privado, subjetivo, que si no hay oposición se debe admitir? La Ley de Marcas no se pronuncia sobre este extremo. Por una parte, concede amplias facultades a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la posibilidad de negar el acceso al registro a la marca solicitada, en caso de existir riesgo de confusión o de asociación entre la misma y otra marca renombrada anterior aunque no se halle inscrita. Sin embargo, esta discrecionalidad del examinador no se ajusta en ocasiones a la realidad del mercado, lo que puede suponer, en cierta medida, un incumplimiento de las funciones administrativas que la Oficina debe desarrollar.

Es obvio que la Ley de Marcas pretende conferir este derecho de propiedad industrial en base al registro del mismo, pero como esto se aparta de la realidad del mercado, la propia Administración reconoce que no puede actuar tan radicalmente como cuando actúa al realizar la generalidad de actos administrativos que le son propios. La concesión del título define y otorga un derecho pero, al mismo tiempo, no le protege frente a terceros que pueden llegar a anularlo en la jurisdicción civil.

Una de las principales novedades introducidas en la Ley de Marcas de 2001 fue, precisamente, la reforma del procedimiento de concesión de marcas suprimiendo el examen de oficio de la OEPM sobre las prohibiciones relativas, que ha quedado reservado sólo para las prohibiciones absolutas. En la actualidad las prohibiciones relativas únicamente se examinan por la OEPM cuando un tercero legitimado hubiera formulado la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro. La propia Exposición de Motivos de la Ley justifica este cambio por ser el sistema *más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria* y porque *no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias* que, igualmente, tienen vigencia y efecto en España.

A diferencia del sistema previsto en la legislación hipotecaria, según el cual sólo pueden acceder al Registro de la Propiedad títulos de dominio, para la

obtención de un derecho de marca, es suficiente presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de acuerdo con los impresos oficiales previstos al efecto, debidamente cumplimentados. Por ello, no se ejerce ninguna función calificadora sobre la misma, por lo que el *principio de legalidad* no existe. En consecuencia, mientras que el Registro de la Propiedad protege al titular del derecho inmatriculado, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, se confiere una protección *ad cautelam* al mero solicitante por el solo hecho de serlo, razón por la cual puede decirse que dicho título adolece de una cierta debilidad<sup>57</sup>.

Como ha sido expuesto, la Oficina Española de Patentes y Marcas, no lleva la norma literalmente hasta sus últimas consecuencias, y no configura la marca registrada como un derecho absoluto, según se desprende de la propia Ley de Marcas. La concesión de la marca supone un procedimiento administrativo que culmina con la resolución de otorgamiento del título<sup>58</sup>. Formalmente, la concesión de la marca es un acto administrativo impugnabile ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que solamente puede revisar la aplicación de las normas administrativas en materia de marcas. Y ello, sin excluir en ningún caso

<sup>57</sup> La única excepción a la función calificadora que podía atribuirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que en la actualidad ya no se contempla en el texto legal vigente, era la contenida en el art. 7 de la Ley de Marcas de 1988, referente a la renovación de la marca que necesariamente debía constar en documento público: *El Registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la marca o de sus derechohabientes, que deberán acreditar esta cualidad por documento público, siempre que se pague la tasa de renovación.*

<sup>58</sup> *Vid., infra*, las fases del procedimiento de concesión de la marca han sido muy bien resumidas por el profesor F. VICENT CHULIA, en *“Introducción al Derecho Mercantil”*, 16ª Edición, (y en ediciones anteriores) Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2003, pág. 748, que por su interés reproducimos, textualmente, a continuación: “La solicitud de registro de marca: 1º) se presenta en el órgano competente de la Comunidad Autónoma del domicilio o establecimiento del solicitante, que la remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dentro de los cinco días siguientes a su recepción; o en otra oficina pública de las previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas (en una Oficina de Correos, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo). El interesado podrá tener derecho de prioridad unionista o de prioridad de exposición (art. 14 y 15). 2º) El órgano competente para recibir la solicitud, estatal o autonómico, realiza el examen de admisibilidad y de forma. 3º) la OEPM publica entonces la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 4º) Cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro (oposición) invocando las prohibiciones legales (art. 19). 5ª La Oficina sólo examinará de oficio si la solicitud incurre en las prohibiciones absolutas (art. 20), solución desburocratizadora y más congruente con las diferencias de interés público y privado en la materia”. Contra la resolución de concesión o de denegación de la marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas se abre la vía del recurso contencioso-administrativo.

la actuación de la jurisdicción ordinaria, civil o penal.

A estos efectos, señala el art. 34 de la Ley de Marcas que: *El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.* Y, según lo dispuesto en el art. 40 del mismo texto legal: *El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia [...].* Finalmente, la propia Ley precisa el momento a partir del cual surte pleno efecto la protección, pues el art. 38 de la Ley de Marcas dice que: *El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión.*

#### **4. Naturaleza jurídica de la marca.**

El Derecho de propiedad industrial pertenece al mundo moderno, alcanzada la libertad de comercio y de industria, e instaurado el régimen de competencia económica. El Derecho de Marcas viene configurado por el principio de registro y por el principio de especialidad. Sin embargo, este régimen se muestra insuficiente para conseguir una plena protección de los intereses que confluyen en el mercado bajo el régimen de libertad y de transparencia que preside el mismo, por lo que la protección de esos intereses tiene que ser completada, en ocasiones, con las normas, con la jurisprudencia y con la doctrina sobre competencia desleal.

El derecho sobre la marca, bajo su significado actual, nace desde el momento en que el signo distintivo es conocido y se identifica como un elemento concurrente en el mercado: con el fin de distinguir los productos o servicios propios de los de los competidores. Hasta entonces el derecho que se confiere a la marca consiste en una protección formal y sumamente débil frente a terceros. Por otra parte, no hay que olvidar que el uso promocional del signo distintivo en las etiquetas, envases, y otros elementos de marketing y publicidad, etc. consolida el derecho de la empresa sobre la marca, en la medida en que el consumidor del producto o el usuario del servicio lo reconoce y lo va

identificando como tal.

El primer precepto que recogía en nuestro Derecho la nota de la concurrencia en el mercado como elemento esencial de la marca era el art. 118 del EPI, que definía la marca como: *todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.*

La Ley de Marcas de 1988, aplicaba igual fundamento en el art. 1 que decía: *Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.*

Y, en la actualidad, la Ley de Marcas de 2001 establece, en su art. 4, que: *Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

Esto no obstante, desde la instauración del moderno régimen legal del Derecho de Marcas, junto con la marca inscrita, han coexistido signos no inscritos que, sin embargo, operan en el mercado con mayor o menor difusión. Surge de este modo el concepto de uso extrarregistral de la marca, que en nuestro país regulaba el art. 14 del EPI estableciendo que: *El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción iuris tantum de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título. Para quedar amparado por el presente Estatuto será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.*

Dicho precepto debía ponerse en relación con el art. 1º del EPI, según el cual: *La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro,*

*según los casos.*

Debemos señalar, pues, aunque sólo sea como referencia histórica, cual es la naturaleza jurídica del periodo de tres años reconocido en el EPI *para la consolidación del dominio sobre la marca*, tal como lo entendió la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que ha quedado muy bien plasmado en el Fundamento Jurídico Primero de la Sentencia de 8 de marzo de 1991, que decía: "En el derecho español, a semejanza de otros sistemas de su entorno geográfico, la propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del derecho en el Registro [...] ya que para que el dominio registral se consolidara, no era preciso únicamente que el titular inscrito explotara durante tres años la marca, hacía falta además que el usuario extrarregistral no la impugnara, pues si lo hacía dentro de ese plazo, la consolidación no se originaba; y cuando este último aspecto se tenía en cuenta era cuando se apreciaba que la institución de la consolidación del dominio del art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, funcionaba realmente como una prescripción extintiva de acciones; motivación o determinación de la naturaleza jurídica que tenía importancia capital en dos sentidos: a los efectos de fijar los criterios a tener en cuenta para el cómputo del plazo de los tres años, utilizable por el usuario impugnante, y también en relación con los efectos consolidadores del dominio de la marca o signo. Frente al primero era un caso claro de prescripción extintiva de la acción impugnatoria, y, con respecto al segundo, representaba, como ya hemos dicho, la transformación de una presunción *"iuris tantum"* en una presunción *"iuris et de iure"*. Resultando, aplicable al cómputo del plazo de tres años, los criterios del art. 1969 del Código Civil, relativos a la prescripción de las acciones, y en ningún caso los preceptos de los arts. 1940 y siguientes del mismo cuerpo legal, contemplados para la usucapión... En este sentido la STS de 28 de noviembre de 1986 (R.6787); la STS de 29 de junio de 1987 (R. 4827); la STS de 8 de abril y 2 de diciembre de 1988 (R. 3112 y 9294); la STS de 11 de julio de 1989, (R. 5601)".

La protección frente a la Competencia Desleal es obra de la jurisprudencia francesa, sobre la base del Derecho Común, cuyo ejemplo fue seguido por otros



países del entorno industrial, tales como: Italia, Holanda, Bélgica, y también de la legislación alemana, que entendió la necesidad de promulgar una ley específica sobre esta materia: Ley de Competencia Desleal de 1896, sustituida años más tarde por la de 7 de junio de 1909, reformada en 2004 y 2008. Y este mismo camino ha sido seguido por países en los que la primera fase de la protección contra la competencia desleal fue una creación jurisprudencial, tales como Italia, en cuyo Código Civil de 1942 se dedicaba a esta materia los arts. 2.598 a 2.601, o como Bélgica, que promulgó también sobre esta materia el Real Decreto de 23 de diciembre de 1934, posteriormente sustituido por la Ley de 14 de julio de 1971 sobre las prácticas del comercio.

A nivel supranacional también se ha perseguido la competencia desleal, siendo de destacar el precepto contenido en el art. 1º del Convenio de la Unión de París<sup>59</sup>, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, cuyo párrafo segundo establece que: *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

Dentro del ámbito comunitario debemos mencionar la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

El uso extrarregistral de la marca no se encuentra protegido de igual manera en todos los países, ya que por lo general los sistemas de marcas se configuran

---

<sup>59</sup> *Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial* de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, BOE núm. 28 de 1 de febrero de 1974, p. 1910.

a través de un sistema registral, cuando realmente el uso de la marca es una situación de hecho, lo que hace que encuentre una protección más acorde con esa realidad dentro del ámbito de la competencia desleal.

Esto no obstante, aun cuando los supuestos de infracción de marca y de competencia desleal participan del mismo núcleo de hechos, el profesor MASSAGUER<sup>60</sup> pone de manifiesto que: [...] *el derecho contra la competencia desleal y el derecho de marcas aunque vinculados por orientaciones comunes en algunos aspectos entre los que se cuenta precisamente la represión de la confusión en el tráfico, responden a principios diferentes.* Así las cosas, deberemos estudiar qué acciones concede la Ley de Competencia Desleal en los supuestos en los que una persona esté usando legítimamente una marca no registrada, y se vea vulnerada su posición por otro uso incompatible que le pueda perjudicar o debilitar su posición. En ocasiones nos encontraremos ante un ilícito de Ley de Marcas, y en otras, ante una cuestión concurrencial protegida por la Ley de Competencia Desleal.

## 5. **Concepto de marca.**

Tradicionalmente los textos legales han propuesto una definición de lo que debe entenderse por marca tanto en el Estatuto de la Propiedad Industrial como en la Ley de Marcas de 1988 o de 2001. Igual sucede en la normativa de la Unión Europea y en la normativa de todos los países de similar desarrollo económico.

### 5.1. EL CONCEPTO DE MARCA EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN LA LEY DE MARCAS DE 1988.

Conforme a lo dispuesto en el art. 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930: *Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.*

---

<sup>60</sup> Así lo afirma recogiendo la opinión de la doctrina más autorizada J. MASSAGUER, R.G.I.D., Ref. 96/11.615, p. 5.

Posteriormente, el art. 1 de la Ley de Marcas de 1988 definía la marca como: *Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona*. Se suprimió de tal forma la referencia al carácter material de la marca, no obstante la amplitud de su contenido: *cualquiera que sea su clase o forma*, de modo tal, que el nuevo concepto hacía mayor hincapié en el “*signo o medio*” que constituía la marca, antes que en la forma material bajo la que se representaba, y ello con el fin de permitir, sin traba alguna, el registro como marca de otros signos más novedosos como las marcas auditivas.

La anterior referencia que decía: *que sirva para señalar y distinguir* fue sustituida por la mas breve de *que sirva para distinguir*, incidiendo en el aspecto diferenciador que debe tener la marca respecto de los otros productos existentes en el mercado, obviándose el carácter identificador y todo ello, sin perjuicio de que al distinguir, la marca sirve para señalar a través de las diferencias.

Personalmente, creo que debería primar la función identificadora frente a la diferenciadora, pues en definitiva esta última debe ser una mera consecuencia de la primera. Este criterio diferenciador ha venido a consolidar una doctrina que da virtualidad como marca a los signos en función de que simplemente concurra en ellos algún vocablo o letra que los “diferencie”. Y esta perspectiva “formalista” ha sido el origen de muchos conflictos entre marcas, ocasionados por el hecho de haber prosperado la incomprensible tesis de considerar admisible la simple adición de algún carácter, fonema o vocablo, en las marcas denominativas, dotándolas de eficacia jurídica, en lugar de reservar el derecho de exclusiva sólo a aquellos signos que fueran verdaderamente identificadores por su originalidad o, al menos, por la aplicación que se hace de los mismos para identificar el producto o el servicio.

Atendiendo al criterio de identificación se pone de relieve la existencia de dos procedimientos de creación intelectual de marcas: uno, el de aquellas marcas que se crean con una denominación especial y significativa, utilizando vocablos que no pertenecen al lenguaje común, lo que tiene de por sí una originalidad creadora evidente. Frente a éstas, se encuentran otros vocablos de uso común

que son adoptados como signos distintivos y por su uso intenso y por su éxito, son conocidos para describir y diferenciar los productos o servicios.

La Ley de Marcas de 1988 amplió el objeto material de la marca en el propio precepto legal que la define mencionando no solo los productos sino también los servicios, como realmente corresponde; y referida no sólo a los que presenten semejanza, sino también, como es lógico, a aquellos que resulten idénticos.

Especial significado tiene el hecho de haber querido incluir en el concepto de marca la referencia al mercado pues, como tendremos ocasión de exponer, no tiene sentido, ni virtualidad jurídica el hecho de obtener el título administrativo de concesión de la marca, si ésta no irrumpe en el mercado y se utiliza frente a terceros.

Es precisamente el mercado lo que constituye el objeto de protección de la institución de la competencia y, en consecuencia, la normas de represión de la competencia desleal, vienen a reforzar el derecho de exclusiva sobre marca, de modo tal que no solamente se complementa con ello, la protección de los derechos de su titular, sino que permite además ampliar la protección, a quienes utilizan legítimamente la marca en el mercado en virtud de un contrato de esponsorización, de franquicia, o mediante cualquier otro uso autorizado de la misma.

Finalmente, el texto de 1988 modificó el contenido que integraba el objeto de la marca, sustituyendo un concepto constreñido a *productos de la industria, el comercio y el trabajo* que comprendía el uso habitual de los signos en el mercado, por un contenido más amplio y más acorde con la realidad social y mercantil, referido a *productos o servicios idénticos o similares de otra persona*. En definitiva, el producto del trabajo es lo que ahora se concibe económicamente como *servicios*.

La Ley de Marcas de 1988 partía de un concepto legal que es diferente al clásico doctrinal de BEIER/REIMER<sup>61</sup> que la define la marca como todo signo o medio material apto para distinguir las mercaderías, productos o servicios de

---

<sup>61</sup> Véase BEIER/REIMER, "La propiedad Industrial", 1955, p. 38.

otras. Frente a esta definición se alza la de OTERO LASTRES<sup>62</sup> que configura la marca como todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado unos productos o servicios idénticos o similares. Esta definición entiende que las marcas pueden ser tanto materiales como inmateriales y vincula la marca al mercado, lo que excluye los usos atípicos de la misma y permite configurar la marca tanto si proviene de una como de distintas personas.

La amplitud del concepto reconocido en la Ley de Marcas de 1988 fue valorado muy favorablemente en la doctrina y así FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>63</sup> al examinar el referido art. 1º LM señalaba que la nueva definición era técnicamente superior tanto desde la aptitud diferenciadora como en la regla de la especialidad.

Esta misma apreciación se observaba en la obra de BAILOS CORROZA<sup>64</sup> quien restringió el concepto de marca que, posteriormente, varía en la nueva edición de su obra<sup>65</sup> en la que identifica la marca como *señal* adoptada por una empresa, para diferenciarla de sus competidores.

## 5.2. EL CONCEPTO DE MARCA EN LA DIRECTIVA DE 1988.

La Primera Directiva del Consejo CE, de 21 de diciembre de 1988<sup>66</sup>, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), dispone en su art. 2º que: *Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.*

<sup>62</sup> Así lo expresa M. OTERO LASTRES en ADI, 1979-80, p. 15.

<sup>63</sup> Véase, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA. *"Derecho de Marcas"*. Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, p. 25.

<sup>64</sup> Estas notas se expresan por H. BAYLOS CORROZA en su *"Tratado de Derecho Industrial"*. Ed. Civitas, Madrid 1978, p. 839.

<sup>65</sup> Este nuevo criterio lo expone H. BAYLOS CORROZA, en *"Tratado de Derecho Industrial"*. Ed. Civitas. 2ª Edición, Madrid 1993, p. 809.

<sup>66</sup> Expresamente hacemos referencia a la Directiva de 1988 para seguir el orden cronológico de esta exposición si, bien, esta directiva se derogó por la versión codificada mediante la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

A diferencia de la Ley española de 1988, el art. 2º de la Directiva no establecía que la marca pudiera consistir en *medios* lo que deja un gran vacío legal en la doctrina de los signos distintivos actuales: pensemos en las marcas olfativas. Este criterio de la Directiva se ha asentado, posteriormente, en la Ley de Marcas de 2001.

Destacamos también la referencia a la *empresa* en la Directiva como origen de la marca, frente a la innovación que había introducido la ley española, respecto del EPI, al mencionar a las personas como fuente de procedencia de los productos y servicios identificados con marca. Parece mucho más apropiada la versión de la Ley de Marcas de 1988, pues, de este modo el concepto amplio de persona, permitía englobar como potenciales titulares de las marcas, tanto a las personas jurídicas como a las físicas.

Tampoco mencionaba que la marca deba distinguir los productos de una persona de los idénticos o similares de otra. Es loable dicha omisión, porque así dota de tutela jurídica adecuada a la marca renombrada, que debe ser protegida incluso frente a marcas que distinguen productos o servicios distintos. Sin embargo, y aun cuando no se dice expresamente en el precepto, la marca sirve esencialmente para identificar el producto o el servicio. Otras diferencias relevantes entre el concepto de marca, en la Directiva y en la legislación española de 1988 se han puesto de manifiesto con toda claridad por ROBLES MORCHÓN<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Estas diferencias son destacadas por ROBLES MORCHÓN, G. en *Las marcas en el Derecho español*, Ed. Cívitas, 1995, p. 60. quien pone de manifiesto que: a) mientras que la Directiva identifica la marca con el signo, la Ley introduce una formulación más amplia, la de «signo o medio»; b) la Directiva exige que el signo pueda ser objeto de representación gráfica, requisito que está omitido en la Ley; c) la fuerza distintiva de la marca es formulada en términos similares: «sea apropiado para distinguir» (según la Directiva), y «distinga o sirva para distinguir» (en palabras de la Ley); d) la Ley sitúa el ámbito de las marcas en el «mercado», extremo que no aparece en la Directiva, pero que naturalmente se le supone; e) mientras la Directiva refiere la marca a «productos o servicios», la Ley la refiere a «productos o servicios idénticos o similares»; y f) la Directiva señala a la empresa como titular de la marca, al decir que ésta distingue los productos o servicios «de una empresa de los de otras empresas», a diferencia de la Ley, que dice: «de una persona de los de otra persona».

### 5.3. EL CONCEPTO DE MARCA EN LA LEY DE MARCAS DE 2001.

Nuestra vigente Ley de 2001 define la marca con algunas modificaciones sustanciales, en su art. 4º, señalando que: *Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

Se elimina dentro del *concepto* que los “medios” puedan ser constitutivos de marca, exigiendo la representación gráfica. Igualmente, utiliza el término desafortunado de “empresa” pues (v. gr.: en el caso de los profesionales o de los artistas), en ocasiones es difícil encajar el concepto de empresa en el desempeño de una actividad.

Dicho precepto se completa en el art. 4.2 LM, con una relación de signos que pueden ser constitutivos de marcas: a) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, c) las letras, las cifras y sus combinaciones, d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, e) los signos sonoros y f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

## 6. **El nacimiento del derecho sobre la marca.**

### 6.1. INTRODUCCIÓN.

El nacimiento del derecho de marca es una cuestión que teórica y doctrinalmente puede ser confusa. Se puede plantear como creación original de una persona, en cuyo caso tiene el carácter de propiedad intelectual, pero esta afirmación no es válida en su literalidad, ya que se puede crear o inventar un signo como marca, pero para alcanzar esta categoría jurídica es preciso, además, que el signo identificador cumpla los trámites y los requisitos legales previstos en la Ley de Marcas. Por tanto, el derecho positivo en esta materia, tiene en el nacimiento de las marcas una importancia esencial.

En este sentido la diferenciación con la propiedad intelectual es clara, pues,

el titular de este derecho lo es *por el solo hecho de su creación*, como se desprende del art. 1º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.

En materia de marcas, la creación no basta para obtener este derecho e, incluso, éste puede obtenerse sin actividad creadora alguna, mediante la simple adopción de signos convencionales ya conocidos que al adaptarlos como marca, sirven para identificar productos o servicios, o incluso de otras marcas conocidas que son usadas para productos distintos, por ejemplo: jabón MAGNO y brandy MAGNO; electrodomésticos LOEWE y marroquinería LOEWE.

El Derecho de marcas tiene también una singularidad que lo diferencia de otros derechos de propiedad industrial, como el Derecho de Patente. El derecho exclusivo que se otorga a la patente, nace como un privilegio que confiere el Estado en reconocimiento a la divulgación del invento, frente al libre mercado; sin embargo, el derecho de exclusividad sobre la marcas se otorga, además de como prerrogativa, como una mera necesidad de protección en la diferenciación de productos y servicios.

El *iter* jurídico para ser titular de una marca supone, por tanto, un proceso complejo, que se inicia con la creación, continúa con el procedimiento de inscripción y finaliza con el uso efectivo y real del signo en el mercado.

Como hemos apuntado anteriormente, la creación no tiene ninguna eficacia marquista; la solicitud tiene efectos provisionales (art. 38 a LM); la concesión del título genera unos efectos frente a terceros, en la mayoría de los casos, definitivos; pero el pleno derecho sobre la marca solamente puede reconocerse desde el uso efectivo y real, pues cuando ese se produce es cuando la marca es inatacable. A estos efectos, debemos citar los arts. 39 y 52 de la Ley de Marcas.

Este planteamiento legal que se basa en el registro no puede abarcar toda la complejidad del fenómeno marquista y por ello la realidad, y en alguna media la legislación y jurisprudencia, ha tenido que reconocer y proteger otras formas de nacimiento del Derecho de Marca, fuera del registro.

Frente al planteamiento jurídico, puede alzarse otro planteamiento



economicista que ve consolidado el derecho sobre la marca, desde el momento en que ésta es aceptada por el público. En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>68</sup>, entre otros, mantiene que la marca se consolida no solo por la actividad del empresario que desencadena la unión entre el signo y el producto, sino que para que el signo llegue a ser una marca depende [...] *en última instancia del otro gran protagonista del proceso formativo de la marca: el público de los consumidores.*

Esta opinión es exacta si pensamos en la marca que comercialmente tiene éxito y es asumida por el mercado, pero no lo es si se parte de que el público consumidor no tiene por que ser el elemento decisivo para alcanzar el derecho, ni interviene en la creación legal de la marca. No obstante, esta idea es útil, como después veremos al tratar de la marca notoria y de la marca renombrada.

El nacimiento del derecho sobre la marca no depende, como decíamos antes, de un simple hecho -de un hecho jurídico- sino de un acto jurídico, es decir, de un acontecimiento que depende de la voluntad humana y que produce efectos jurídicos: la creación o la adaptación de un signo distintivo y su puesta en el mercado a efectos identificadores.

La especialidad de esta materia radica en que, según hemos visto, la simple creación intelectual del signo distintivo no lleva aparejada *per se* la atribución de la totalidad de los derechos que integran el contenido del derecho subjetivo sobre la marca. La consolidación del derecho sobre la marca conlleva un proceso complejo, de formación sucesiva, que requiere diversos presupuestos, tales como el carácter distintivo del signo o su irrupción en el mercado. A fin de no entorpecer la libre iniciativa empresarial o profesional, el sistema legal debe garantizar la protección del signo distintivo en todo su proceso de formación.

Pasamos a examinar seguidamente los distintos modos originarios de adquisición del Derecho sobre la marca dentro del ordenamiento jurídico sin entrar en los modos derivativos, conforme a la teoría del título y modo prevista

---

<sup>68</sup> El prof. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA. “*Fundamentos...*”, *ob. cit.* p. 25, citando a HAUSER mantiene que el público no solo es el destinatario sino protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca.

en el art. 609 del Código Civil, mediante contrato o por donación o sucesión testada o intestada y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 47 LM, relativo a la transmisión de la marca que, en su apartado 1, establece que: *La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.*

## 6.2. EL NACIMIENTO DE LA MARCA EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929.

El nacimiento del derecho de marca exige formalmente un signo distintivo apto para constituir marca y el reconocimiento público por parte del Estado, en virtud del cual, surte efectos frente a terceros. Este criterio ya era declarado en el art. 7º del Estatuto de la Propiedad Industrial al señalar que: *Las patentes, las marcas y demás modalidades comprendidas en este Estatuto constituyen un derecho cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, representada por el certificado que se expide.*

Estando vigente el Estatuto de Propiedad Industrial, el nacimiento del derecho sobre la marca se producía por el mero uso del signo distintivo en el mercado. En este sentido, se instituía, como principio fundamental, la declaración contenida en el artículo primero del EPI, cuyo párrafo segundo establece que: *La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos.*

Ciertamente, no puede determinarse el alcance de un reconocimiento legal respecto de algo que no pueda concebirse o materializarse: las patentes, en la mente del inventor y en los prototipos o diseños preparados para su puesta en funcionamiento, y las marcas y demás signos distintivos, mediante su creación intelectual y su irrupción en el mercado.

De igual modo se pronunciaba el art. 2.1 de la Ley del Registro de Propiedad Industrial de 1975, al que se encomendaban: *Las actuaciones administrativas*

*encaminadas al reconocimiento y al mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial -invenciones, creaciones de forma y signos distintivos-, comprendiendo la tramitación y resolución del expediente, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación.*

Es pues, la presencia de la marca en el mercado la que justificaba la protección de la marca frente a terceros. Alcanzaba así pleno significado el art. 1º del EPI, al afirmar en el párrafo primero, que la [...] *Propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo [...] el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.* Precepto que era complementado con la declaración del art. 118 del mismo texto legal, que decía: *Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.*

En definitiva, el concepto de marca carece de virtualidad alguna fuera del mercado, en el plano puramente de las ideas o desde una perspectiva estrictamente formal, como título administrativo. La marca, para que se reconozca, debe materializarse, puesto que el nacimiento de la misma tendrá lugar en el momento en que cumpla su función esencial: identificar los bienes o servicios a los que se incorpora.

Por lo que a su contenido se refiere, -como dice la Ley-, bastará con que se trate de un signo especial, distintivo; en el que su originalidad derive de su novedad o bien de la aplicación que del mismo se realice respecto al producto o servicio que pretenda distinguir.

Cuestión distinta al nacimiento del derecho sobre la marca, era la consolidación del mismo, de modo inatacable, como postulaba el art. 14 del EPI: *El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título.* Y ello, sobre la base de que la concesión del registro de una marca constituía tan solo una presunción *iuris tantum* de propiedad. No debemos

olvidar que, a diferencia de otros registros, la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>69</sup>, no da fe pública de los actos inscritos.

### 6.3. EL NACIMIENTO DE LA MARCA EN LA LEY DE MARCAS DE 1988.

El propio Preámbulo de la Ley de Marcas de 1988 justificaba el régimen transitorio debido a [...] *un cambio radical en el sistema de adquisición del derecho [...]* y así, el art. 3º de la Ley disponía que: *El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria.*

Se articulaba así de este modo el fundamento contenido en la Exposición de Motivos de la Ley cuando decía que: *Uno de los aspectos más importantes del Sistema de Marcas es el de la adquisición del derecho sobre la marca. En este punto, la nueva Ley, en aras a la claridad y seguridad jurídica, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París.*

De tal suerte, la Ley de Marcas de 1988, preveía dos formas de adquisición

---

<sup>69</sup> La Oficina Española de Patentes y Marcas, según dispone en el art. 2.1. LRPI, desempeña una función de vigilancia y control sobre los signos inscritos: “actuaciones administrativas encaminadas al [...] mantenimiento de la protección registral”. Este cometido viene referido a la comprobación del pago de las tasas, de modo que el incumplimiento de esta obligación producirá la caducidad de oficio del correspondiente derecho (art. 51.2. LM). Asimismo, además de los supuestos ordinarios de expiración del término legal: diez años (art. 5 LM) o de la renuncia anticipada al derecho de marca (artículo 52 LM), podrán los Tribunales declarar la caducidad del registro de la marca, procediéndose por la Oficina española de Patentes y Marcas a la cancelación del mismo. Esta circunstancia podrá darse únicamente en el caso de falta de uso real y efectivo de la marca en España durante un período de cinco años consecutivos, siempre que no concurren causas justificativas de la falta de uso (art. 4º LM, en relación con el art. 53 LM). Debemos señalar también a este respecto, que la Ley 14/1999, de 4 de mayo (BOE núm. 107) ha suprimido el pago de quinquenios.

del derecho exclusivo sobre la marca: (i) mediante la concesión de titularidad de la marca a consecuencia de su inscripción válida en el Registro de Marcas de la OEPM y (ii) mediante declaración judicial de notoriedad por el órgano judicial competente y previa solicitud del registro de la misma, si bien, la tramitación se suspendía hasta que recayera sentencia firme de anulación de la marca anterior.

Esto no obstante, el nacimiento de la marca por notoriedad, pese a suponer un avance respecto del EPI, como se puso inmediatamente de relieve en la doctrina<sup>70</sup>, no dejaba de ser ciertamente rudimentario por los siguientes motivos: (i) no se preveía el examen de oficio de la OEPM, que en aquel momento era necesario, tanto referido a las prohibiciones relativas como a las absolutas, (ii) la protección de la marca notoria quedaba limitada al ejercicio de la acción de impugnación, ante la jurisdicción civil, del registro efectuado por un tercero pero no se podía actuar en la vía administrativa oponiéndose a la solicitud o al registro de la marca posterior, y (iii) no se confería al usuario de la marca notoriamente conocida el *ius prohibendi* y, en particular, la facultad de ejercitar la acción de cesación de la marca confrontada que había irrumpido en el mercado, dando lugar con ello a situaciones ilícitas y lamentables a las que más adelante haremos referencia, y flagrante vulneración de lo dispuesto, desde 1883, en el Convenio de París.

#### 6.4. EL NACIMIENTO DE LA MARCA EN LA DIRECTIVA DE 1988.

La Directiva europea de 1988<sup>71</sup> tenía por finalidad armonizar determinados aspectos sustantivos del Derecho de Marcas dentro de la Unión Europea pero, entre estos, no se incluía expresamente el relativo al nacimiento del derecho sobre la marca. Por tal motivo, partía en condiciones de igualdad del reconocimiento del sistema tradicional: uso o registro. Así, en la Consideración

<sup>70</sup> Así, apuntaba C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "*Derecho de Marcas*", Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, p. 34, que: "el artículo 3º de la nueva Ley insta en punto al nacimiento del derecho sobre la marca un sistema muy diferente del que preveía el Estatuto sobre Propiedad Industrial. Es cierto que al igual que el Estatuto, la nueva Ley consagra un sistema mixto en punto al nacimiento del derecho sobre la marca; mas no es menos cierto que el artículo 3 de la nueva Ley reemplaza el principio del mero uso por el principio de la notoriedad de la marca no registrada.

<sup>71</sup> Primera Directiva, 89\104 CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, derogada por la versión codificada de 2008, citada en la nota el pie núm. 61.

Cuarta, establece que: [...] *la presente Directiva no priva a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que sólo regula sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.*

Esta opción se desarrolló, posteriormente, en el texto articulado de la Directiva, en sede de prohibiciones relativas de registro, al incluirse, en art. 4, apartado 2, letra d), entre las marcas anteriores que impiden el registro de la marca posterior: *Las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, y, en el apartado 4, letra b), la facultad de los Estados miembros de disponer la denegación del registro o su nulidad, en la medida en que: Los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior.*

Pese a ello, no es menos cierto que en el art. 1 de la Directiva, relativo al ámbito de aplicación, expresamente se alude al registro de la marcas cuando dice que: *Se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.*

#### 6.5. EL NACIMIENTO DE LA MARCA EN EL REGLAMENTO COMUNITARIO DE 1994.

Siguiendo el sistema europeo, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria<sup>72</sup> contempla el nacimiento de la marca desde el momento del registro, así se

<sup>72</sup> Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la Marca Comunitaria. En 2008, se promulgó la versión codificada en el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria.

establece en el Considerando Séptimo y en el art. 6, relativo al *Modo de adquisición de la marca comunitaria* que establece: *La marca comunitaria se adquirirá por el registro*, sirviendo de referencia los comentarios expuestos en el apartado precedente.

#### 6.6. EL NACIMIENTO DE LA MARCA EN LA LEY DE MARCAS DE 2001.

El nacimiento de la marca se contiene de forma inequívoca en el art. 2.1. de la vigente Ley de Marcas de 2001, según el cual: *El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley*. Se ha optado, por tanto, por el sistema de adquisición mediante el registro válido, siguiendo el sistema del Derecho europeo, en aras a dotarlo de una mayor seguridad jurídica, frente al de adquisición por el mero uso como sucede en el Derecho norteamericano. Esto no obstante, como hemos señalado anteriormente, el registro de la marca debe ir acompañado del uso real y efectivo para evitar la sanción de caducidad.

El texto legal reproduce, en esencia, el contenido de la Ley anterior de 1988 descartando definitivamente la presunción de titularidad por el transcurso de tres años que había instaurado el EPI.

Igualmente y tal como advierte la Exposición de Motivos<sup>73</sup> de la Ley, resulta especialmente significativa la regulación que se contiene en el precepto legal atenuando el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, *con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe*.

De igual modo se prevé el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca mediante la declaración judicial de reconocimiento de la notoriedad o del renombre del signo con posibilidad, esta vez sí, de oponerse frente a terceros,

---

<sup>73</sup> Así se establece dentro del apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 de Marcas.

tanto en la vía administrativa -frente a la solicitud o frente a la concesión- o en ejercicio del *ius prohibendi*, con las mismas facultades que el titular registral.

Dentro de la doctrina más autorizada<sup>74</sup> se defiende que de este modo se consagra un sistema de puro registro con carácter constitutivo del Derecho sobre la marca. La crítica más razonable viene dada por el hecho de favorecer el registro de las denominadas: "marcas piratas" en detrimento de los derechos del legítimo titular, habitualmente, extranjero, como ha puesto de manifiesto TROLLER<sup>75</sup>.

En punto al nacimiento del Derecho sobre la marca tampoco podemos dejar de mencionar la doble protección que, en ocasiones, puede concurrir en dos supuestos concretos: (i) el primero de ellos se configura cuando el signo constituye, *per se*, una obra original que, por el sólo hecho de su creación, es merecedor de protección debida como derecho exclusivo de propiedad intelectual<sup>76</sup>. En tales supuestos, el nacimiento del derecho sobre la marca puede ser posterior, en virtud del registro, al nacimiento del derecho sobre la propiedad intelectual, y (ii) en segundo lugar, respecto de la marca no inscrita, no podemos pasar por alto el reconocimiento de los intereses protegidos por la Ley de Competencia Desleal<sup>77</sup>, como mejor derecho, -que en la práctica se configuran con el mismo alcance que se confiere a los derechos exclusivos- y que en defensa de los mismos se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o su imitación, con aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, o el riesgo de confusión o de asociación. No se trata, por tanto, de una protección del preuso, que no cabe en Derecho de Marcas, sino de la protección de intereses que pudieran verse perjudicados por un determinado

<sup>74</sup> Vid. J. MASSAGUER FUENTES, Voz «Marca», Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. III, p. 4172 y M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Ed. Civitas, 2002, p. 115.

<sup>75</sup> Vid. TROLLER, *Inmaterialgüterrecht*, T. I, § 15, p. 269, citado por C. FERNÁNDEZ NÓVOA en *Tratado de Marcas*, Marcial Pons, 2001, nota al pie, 208.

<sup>76</sup> Así se reconoce en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1\1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según el cual, al regular el hecho generador establece que: *La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación*, en relación con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo texto legal.

<sup>77</sup> Así se contempla en los arts. 6, 11 y 12 de la Ley 3\1991 de Competencia Desleal.



comportamiento desleal, y sin olvidar, como hemos expuesto anteriormente, que el enjuiciamiento de deslealtad concurrencial sólo se justifica en los casos de conductas que escapan a las normas tuitivas de las distintas modalidades de propiedad industrial o intelectual.

También debemos hacer dos breves consideraciones respecto de aquellos supuestos en los que la marca no se encuentra registrada y, sin embargo, el uso intenso de la misma atribuye determinados derechos que pueden ser ejercitados: (i) frente al registro, el art. 6 de la Ley de Marcas, relativo a las prohibiciones relativas de registro, en su ap. 2, letra d), impide el registro posterior de aquellas [...] marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, y (ii) frente al uso inconsentido, todas las facultades previstas en el ejercicio del *ius prohibendi* contenidas en el art. 34 de la Ley de Marcas, a tenor de lo previsto en el ap. 5 de dicho precepto, según el cual: *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, con la excepción de los supuestos de confusión o dilución respecto de productos o servicios no similares [letra c) del apartado 2].*

Lo expuesto hasta ahora no contraviene sino que, al contrario, se refuerza con las dos excepciones al principio del registro para la adquisición del Derecho que, forzosamente, se contienen en el texto legal: (i) el ejercicio de la acción reivindicatoria de la propiedad de la marca por la persona perjudicada cuando hubiera sido solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, en los términos establecidos en el art. 2.2 LM<sup>78</sup> y (ii) los supuestos de marca del agente o representante, previstos en el art.

---

<sup>78</sup> Establece el art. 2.2. de la Ley 17/2001 de Marcas que: *Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes*

10 LM<sup>79</sup>, en su interpretación amplia, como ha venido propugnando con suma claridad en nuestra doctrina FERNÁNDEZ NÓVOA<sup>80</sup> cuando advierte que: *Debe considerarse irrelevante en nomen iuris (venta, depósito, distribución, etc.) que se haya otorgado al contrato celebrado o proyectado.*

Sentado todo lo anterior, debemos concluir que el nacimiento del derecho sobre la marca, tal como se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, adopta un sistema mixto de registro y de reconocimiento de notoriedad o de renombre, permitiéndose en ambos casos el ejercicio de las acciones pertinentes frente a la solicitud o registro de la marca posterior y frente al uso inconsentido.

## **7. Funciones de la marca.**

### **7.1. INTRODUCCIÓN.**

Como hemos ido viendo la marca constituye un fenómeno de doble vertiente: por una parte es una auténtica realidad material que se expresa mediante un signo y al lado de esto, también se produce una realidad jurídica consistente en el derecho de monopolio que la marca confiere a su titular a utilizarla en el tráfico económico con carácter exclusivo.

Tradicionalmente la marca cumple la función principal de identificar los productos o servicios que distingue y junto a ella pueden concurrir, no necesariamente en todas las marcas ni en el mismo momento, otras funciones adicionales y específicas que permiten potenciar la marca en beneficio de su titular y de los destinatarios de la misma respetando su derecho a la libre elección. Algunas de estas funciones se reconocen en los propios textos legales y otras en la doctrina y en la jurisprudencia.

---

y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

<sup>79</sup> El art. 10 de la Ley 17/2001 de Marcas, establece: *Marcas de agentes o representantes. 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.*

<sup>80</sup> Vid. C. FERNÁNDEZ NÓVOA, *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, pág. 44.

La función primaria o esencial de identificación, se integra dentro del propio concepto de marca y las otras funciones dependen de otros factores como la voluntad de su titular o de quien la explota, de su propia implantación en el mercado y de la vida que el producto o el servicio tenga, o de la respuesta que el mercado dé a la misma.

En nuestra doctrina interna no existe unanimidad en la clasificación de las funciones de la marca aunque las diferencias tampoco son esenciales en su descripción e, incluso, algún autor ha diferenciado entre lo que denomina funciones económicas de la marca frente a la función jurídica.

El profesor FERNÁNDEZ NÓVOA<sup>81</sup> enumera la función indicadora de la procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del eventual *goodwill* o reputación y la función publicitaria. Igual clasificación proponen los profesores VICENT CHULIÁ<sup>82</sup> y LLOBREGAT HURTADO<sup>83</sup>. BAYLOS CORROZA<sup>84</sup> únicamente considera como función de la marca su carácter distintivo. El profesor BROSETA<sup>85</sup> sigue el mismo criterio pero señala que de esta función distintiva pueden predicarse cuatro principios concretos: novedad,

---

<sup>81</sup> El profesor C. FERNÁNDEZ-NÓVOA enumeraba tres funciones de la marca en su artículo "Las funciones de la marca", *Actas de Derecho Industrial* 1978, Ed. Montecorvo, Madrid, 1979, pp. 33-65: la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, la función indicadora de la calidad del producto o servicio y la función condensadora del eventual «goodwill», a las que añade posteriormente la función publicitaria en "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1984, pp. 44-64. H. BAYLOS CORROZA, en "Tratado de Derecho Industrial", 2ª Edición, Cívitas 1993, p. 817, da mucha importancia a las notas de uniformidad y homogeneidad, que a su vez relaciona con el origen empresarial, y así en la nota 1.073 de la citada página, señala: "la razón por la que el consumidor estima que todos los productos de la misma marca tienen las mismas cualidades y naturaleza, es su creencia, en la comunidad de origen de todos ellos, como derivados de una empresa para la que no necesite siquiera conocer el nombre del empresario."

<sup>82</sup> El profesor F. VICENT CHULIÁ en "Compendio..." *ob. cit.* pp. 1212-1215, propone la misma clasificación: procedencia, calidad, fondo de comercio y publicitaria

<sup>83</sup> Igualmente la profesora M.L. LLOBREGAT HURTADO, en "Temas de Propiedad Industrial", Ed. La Ley Actualidad, S.A., Madrid 2002, págs. 48 a 51.

<sup>84</sup> H. BAYLOS CORROZA, en "Tratado..." *ob. cit.* 1993, p. 817 comenta: "[...] la función consiste en la distinción entre las empresas que actúan en el mercado y los productos o servicios idénticos o similares que unas y otras ofrecen. En esa función desarrolla la marca su cometido". Añadiendo, que la marca es percibida por los consumidores como: "aquella realidad que, por sí misma, sin necesidad de reflexión ni discurso proporciona la convicción de la existencia de otra determinada realidad" caracterizando los ejemplares designados por la misma marca "por su uniformidad y homogeneidad hasta el punto de ser todos iguales; lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos".

<sup>85</sup> Vid. M. BROSETA PONT, "Manual de Derecho Mercantil", Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 143.

veracidad, accesoriedad y especialidad. El profesor BERCOVITZ<sup>86</sup> tras señalar que la marca sirve esencialmente para identificar y distinguir, examina la función acreditativa de origen empresarial, la función de garantía y la función publicitaria como instrumento de actuación empresarial; CASADO CERVIÑO<sup>87</sup> propone: la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, la función condensadora del prestigio y la función indicadora de la calidad de los productos o servicios. El profesor LOBATO<sup>88</sup> comenta muy exhaustivamente: la función de indicación del origen empresarial, la función de garantía o de calidad y la función publicitaria y apunta una nueva función: la patrimonialización de la marca renombrada. El profesor CHIJANE DAPKEVICIUS<sup>89</sup> distingue entre la función distintiva de la marca, como función básica, que comprende su aptitud identificadora y diferenciadora, y de indicación de procedencia empresarial; y las demás funciones: indicadora de la calidad; publicitaria o atractiva; de condensación de goodwill y la función comunicativa, "como secundarias y dependientes, en el sentido de que la marca sólo puede desempeñarlas si primigeniamente resulta apta para identificar los productos presentados en el mercado".

El profesor MONTEAGUDO<sup>90</sup> opone lo que denomina funciones económicas de la marca: la indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria, frente a la función jurídica, que es la utilidad para identificar y distinguir productos o servicios, siendo esta función donde residiría la propia esencia de la marca; sin embargo, no parece conveniente a nuestro entender contraponer las funciones económicas a las funciones jurídicas ya que ambas, como se ha expuesto anteriormente, son expresiones de un mismo fenómeno.

---

<sup>86</sup> A. BERCOVITZ en *"Comentarios a la Ley de Marcas"*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág. 120 y ss.

<sup>87</sup> A. CASADO CERVIÑO *"Derecho de marcas y protección..." ob. cit.* p. 27.

<sup>88</sup> Vid. M. LOBATO, *"Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas"*, Segunda Edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2007, págs. 81 a 97. Compartimos plenamente el comentario del citado profesor cuando dice que: "las funciones que cumple una marca se convierte en una cuestión que se subsume en la Filosofía jurídica, pero que no sirve para solucionar un caso concreto, sino todo lo más para explicarlo" (pág. 99).

<sup>89</sup> Vid., D. CHIJANE DAPKEVICIUS, en *"Derecho de Marcas"*, Ed. Reus, S.A., Madrid 2007, pág. 2.

<sup>90</sup> Así lo expone M. MONTEAGUDO en *"La protección de la marca renombrada"*, Ed. Cívitas, Madrid, 1995, pp. 75 y ss.

En la doctrina italiana VANZETTI y DI CATALDO<sup>91</sup> examinan la función distintiva señalando que a ella corresponde la estructura del derecho sobre la marca “che come ogni diritto su segno distintivo è diritto di esclusiva” y la función de indicación de procedencia que examinan, en particular, respecto de la libre cesión de la marca; de la prohibición de uso engañoso y del riesgo de confusión. El profesor SENA<sup>92</sup> destaca la función distintiva como forma esencial y típica de la marca, sin especial valor significativo, simplemente como el nombre del producto o del servicio que lo individualiza respecto de las otras ofertas del mercado y que constituye un instrumento de comunicación, de información y de competencia.

Por su parte, el profesor CIONTI<sup>93</sup>, cita a VANZETTI<sup>94</sup> en cuanto que por funciones de la marca debe entenderse no aquellas que se ejercitan de hecho sino aquellas que resultan jurídicamente protegidas, pero señala que la marca tiene una sola y única función propia que la identifica y la diferencia del resto del universo, lo cual no significa, sigue diciendo CIONTI, que los elementos que constituyen la marca no puedan tener o desempeñar otras funciones que son innumerables y en su mayor parte indeterminables; pero se trata, en suma, de funciones impropias que deben ser compatibles con la función propia y, por tanto, no influyen en la identidad de la marca o lo son y transforman el elemento constitutivo de la marca en otra entidad (por ejemplo, la empresa).

Finalmente, el profesor SIRONI<sup>95</sup> analiza la función de identificación de la marca y la función atractiva o de publicidad. El profesor GHIDINI<sup>96</sup> centra sus comentarios en la función distintiva y en el valor publicitario de la marca.

Según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el derecho exclusivo que nace del registro de la marca, se entiende que el titular está facultado para prohibir el uso no autorizado realizado

<sup>91</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *“Manuale di Diritto Industriale”*, Ed. Giuffrè, Milán 1996, pág. 123 y ss.

<sup>92</sup> G. SENA, *“Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario”*, 4ª Edición, Giuffrè Editore, Milán 2007, págs. 45 y ss.

<sup>93</sup> F. CIONTI, *“La natura giuridica del marchio”*, Giuffrè Editore, Milán 2008, págs. 7 y 8.

<sup>94</sup> A. VANZETTI, *“Funzione e natura giuridica dle marchio”*, Riv. Dir. Comm, 1961, I, p. 37-40.

<sup>95</sup> G. E. SIRONI, *“I marchi e gli altri segni distintivi”* en *Diritto Industriale Italiano*, coord. por M. SCUFFI y M. FRANZOSI, Ed. Cedam, Pádova 2014, págs. 119 y ss.

<sup>96</sup> G. GHIDINI, *Aspectos actuales del Derecho industrial, Propiedad intelectual y competencia*, Ed. Comares, Granada, 2002, págs. 103 y ss.

por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicho uso pueda menoscabar las funciones de la misma y, en particular, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios [S. 2007, Céline c. Céline<sup>97</sup>] y otras significativas como "la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad" [S. 2009, L'Oréal c. Bellure<sup>98</sup>].

A nuestro modo de ver y siguiendo la doctrina mayoritaria, la función esencial que cumple la marca es la identificación y diferenciación de productos y servicios siendo todas las demás funciones accesorias, pues, el ámbito empresarial o profesional en el que se desarrolla puede convertir a la marca en un instrumento de estrategia comercial que persigue la fidelización del destinatario del producto o del servicio.

## 7.2. FUNCIÓN PRIMARIA DE LA MARCA: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

Es opinión unánime que la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica<sup>99</sup>. Por ello, con la finalidad de evitar la identidad y el riesgo de confusión, el art. 4.1. de la Ley de Marcas define la marca como *todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras* aludiendo con ello a la función primaria de la marca<sup>100</sup>; sin

<sup>97</sup> Vid. la STJCE 2007, de 11 de septiembre de 2007, (C-17\06), Céline c. Céline, ap. 16.

<sup>98</sup> Estas funciones vienen relacionadas en la STJCE, de 18 de junio de 2009, (C-487\07), L'Oréal c. Bellure, ap. 58. En el mismo sentido se interpreta en la STJUE, de 22 de septiembre de 2011, (C-323\09), Interflora c. Marks & Spencer, aps. 32 a 41 y en la STJUE, de 19 de septiembre de 2013, (C-661\11), Martín y Paz c. FMG, ap. 58.

<sup>99</sup> Por todos puede citarse la opinión del profesor A. BERCOVITZ en *"Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico"*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 61; el comentario del prof. D. CHIJANE DAPKEVICIUS, en *"Derecho de Marcas"*, ob. cit., pág. 2 o el de la profesora M.L. LLOBREGAT HURTADO en *"Temas de Propiedad Industrial"*, ob. cit., pág. 48.

<sup>100</sup> Precepto transpuesto del correlativo art. 2 DM 2008: *Signos que pueden constituir una marca: Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. En términos similares figura en el art. 4 RMC 2009: Signos que pueden constituir una marca*

embargo, como hemos expuesto anteriormente al estudiar el concepto de marca, tanto el texto legal de 1988 como el de 2001 suprimieron la referencia al carácter material de la marca que contenía el EPI al incluir *que sirva para señalar y distinguir* que ha sido sustituido por la fórmula mas breve: *que sirva para distinguir*, incidiendo en el aspecto diferenciador que debe tener la marca respecto de los otros productos existentes en el mercado y obviándose el carácter identificador; todo ello, sin perjuicio de que al distinguir, la marca sirve para señalar a través de las diferencias.

Como hemos expuesto anteriormente debería primar la función identificadora frente a la diferenciadora pues, en definitiva, esta última debe ser una mera consecuencia de la primera; lo que ha sido, además, el origen de muchos conflictos<sup>101</sup>. Esta función identificadora de la marca queda plenamente cubierta desde el momento en que atendiendo al principio de veracidad, en el sentido de no engañosa, la marca constituye un signo apto para señalar a un determinado producto o servicio, genéricamente considerado. Cualquier otro extremo que pretenda adicionarse supera la función identificadora y pertenece a las otras funciones que cumplen determinadas marcas.

La mayoría de la doctrina coincide en señalar que la función esencial de la marca es la de servir de distintivo de los productos o servicios que incorpora; y en este sentido se pronuncia el profesor BERCOVITZ<sup>102</sup> citando la STS de 20 de junio de 1994<sup>103</sup> que dice: "no se puede olvidar que es esencial a las marcas servir de

---

*comunitaria. Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*

<sup>101</sup> Al abordar el concepto de marca hemos señalado que este criterio diferenciador ha venido a consolidar una doctrina que da virtualidad como marca a los signos en función de que simplemente concurra en ellos algún vocablo o letra que los "diferencie". Esta perspectiva "formalista" ha sido el origen de muchos conflictos entre marcas, ocasionados por el hecho de haber prosperado la incomprensible tesis de considerar admisible la simple adición de algún carácter, fonema o vocablo, en las marcas denominativas, dotándolas de eficacia jurídica, en lugar de reservar el derecho de exclusiva sólo a aquellos signos que fueran verdaderamente identificadores por su originalidad o, al menos, por la aplicación que se hace de los mismos para identificar el producto o el servicio.

<sup>102</sup> A. BERCOVITZ, *"Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico"*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 61

<sup>103</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994 (RJ 1994\6024).

distintivo de los con los cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado". Igual consideración formula el prof. CHIJANE<sup>104</sup> al afirmar que: "La mayoría de la doctrina sostiene que la función básica y directamente tutelada por el sistema jurídico, es la distintiva". Por el contrario, la profesora LLOBREGAT<sup>105</sup> sostiene que: "La primera función de las marcas y la mas importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan". En la doctrina italiana el profesor SIRONI<sup>106</sup> al analizar la función de identificación de la marca pone de manifiesto que anteriormente venía especificada con la función de origen empresarial o profesional y que en la actualidad viene, más bien, referida a la esfera de control del titular de la marca respecto de los autorizados al uso.

### 7.3. FUNCIÓN DE DETERMINACIÓN DEL ORIGEN EMPRESARIAL O PROFESIONAL.

La función indicadora de la procedencia del origen empresarial o profesional es una de las más arraigadas dentro del Sistema de Marcas pues, en su origen, era habitual la utilización de signos y sellos para identificar al propio gremio de fabricantes que elaboraba los productos.

Esta función acreditativa de la procedencia<sup>107</sup> es en cierta medida complementaria de la función identificadora de la marca, pues el conocimiento

<sup>104</sup> D. CHIJANE DAPKEVICIUS, en *"Derecho de Marcas"*, ob cit., pág. 2.

<sup>105</sup> Véase, M.L. LLOBREGAT HURTADO, en en *"Temas de Propiedad Industrial"*, ob. cit., pág. 48.

<sup>106</sup> G. E. SIRONI, *"I marchi e gli altri segni distintivi"* en *Diritto Industriale Italiano*, coord. por M. SCUFFI y M. FRANZOSI, Ed. Cedam, Pádova 2014, págs. 119 y ss.

<sup>107</sup> Véase, sobre este etremo las consideraciones del profesor A. TATO PLAZA, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XIV, 1991-92, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1993. *"El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II"*, p. 272, cuando dice: por lo que al derecho de marca respecta, debe destacarse que este derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurar que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una empresa única, a la que puede hacerse responsable de su calidad. Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste especialmente en conferir al titular el derecho de usar la marca para poner por primera vez en circulación un producto, y, de este modo, protegerlo contra los competidores que intenten abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Para la determinación del alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, hay que tener en cuenta la función primordial de ésta, que no es otra que la de garantizar al consumidor o usuario último la identidad de origen del producto que con ella se distingue, permitiéndole diferenciar sin confusión posible dicho producto de los productos que tienen otra procedencia.



conjunto del producto y de la procedencia del mismo permite al consumidor o al usuario asociar de forma más veloz la calidad esperada del producto o del servicio que se distingue<sup>108</sup> con la marca, pues esa calidad es homogénea y de general conocimiento ya que se apoya en un fondo de comercio del empresario, lo que facilita su elección.

En nuestra doctrina el profesor LOBATO<sup>109</sup> señala que mediante esta función los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan y añade que "esta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quien procede el producto o el servicio".

Tanto el Considerando X DM como el Considerando 7 del RMC establecen como principio general que el fin primordial de la protección conferida a la marca registrada es *garantizar la función de origen de la marca* y así se ha incorporado en los respectivos textos normativos, en concreto, en el art. 2 DM y en el art. 4 RMC y LM. De igual modo, si la función de procedencia induce a error entre el público, queda incluida entre los supuestos de sanción de caducidad de la marca tanto en la DM, en el RMC y en la LM.

El art. 2 DM establece que pueden constituir marca todos aquellos signos que puedan ser objeto de representación gráfica *y que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras*; concepto que se reproduce en el art. 4 del RMC y de la LM al señalar que las marcas sirven para distinguir *los productos o servicios de una empresa de los de otras*.

Podrá ser declarada la caducidad de una marca, cuando *pueda inducir al público a error, especialmente acerca de [...] el origen geográfico de los*

---

<sup>108</sup> Recapitulando la opinión de la doctrina citamos por todos la opinión de C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en "*Fundamentos...*" *ob. cit.* 1984, p. 45: "[...] al indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios, la marca opera como un mecanismo de identificación del producto o servicio correspondiente". Esta ha sido, en efecto, la posición tradicional de la función identificadora de la marca, exigiendo no solamente la mera identificación del género del producto o del servicio sino también, determinadas características del mismo, en relación con su calidad y procedencia".

<sup>109</sup> M. LOBATO, *ob. cit.* "Comentario..." 2007, pág 82.

*productos o servicios para los que esté registrada [art. 12.2., letra b) DM]; si, a consecuencia del uso [...] la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la. [...] procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios [art. 51.1. letra c) RMC] o cuando [...] pueda inducir al público a error, especialmente acerca de [...] la procedencia geográfica de los productos o servicios [art. 55.1, letra g) LM].*

De igual modo el Tribunal de Luxemburgo ya señalaba en 1978 que la función esencial de la marca era "garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia" [S. Hoffmann c. Centrafarm<sup>110</sup>]. Posteriormente, se vinculó la función de procedencia con la función de calidad, declarándose que "la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto, la marca sirve en particular de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad" [S. L'Oréal c. eBay<sup>111</sup>].

Pues bien, en la actualidad, la doctrina entiende que pese al carácter normativo de la función de procedencia, es lo cierto que esta función quiebra necesariamente con el actual sistema de mercado en el que, en ocasiones, el origen de la marca responde a un entramado societario o bien, su titularidad

<sup>110</sup> Así lo ha interpretado el Tribunal de Luxemburgo en la STJCE, de 23 de mayo de 1978, (C-102/77), Hoffmann c. Centrafarm, ap. 7; criterio que se ha mantenido en numerosas sentencias, por ejemplo, en la conocida STJCE, de 29 de septiembre de 1998, (C-39/97) Canon c. MGM, aps. 27 y 28.

<sup>111</sup> Vid. STJUE de 12 de julio de 2011, (C-324/09), L'Oréal c. eBay, ap. 80. Sobre la función de origen o de procedencia como función esencial de la marca se han pronunciado reiteradas resoluciones, entre ellas, la STJCE, de 12 de noviembre de 2002, (C-206/01), Arsenal c. Matthew Reed, ap. 51; la STJCE de 6 de mayo de 2003, (C-104/01), Libertel c. Benelux-Merkenbureau, señalaba en el ap. 62: "Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias Canon, antes citada, apartado 28, y de 4 octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 22). Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la vez la utilización habitual de las marcas como indicación de origen en los sectores afectados y la percepción del público pertinente"; STJCE, de 16 de noviembre de 2004, (C-245/02), Anheuser-Busch c. Budejovický Budvar, ap. 59; STJCE de 25 de enero de 2007, (C-48/05), Adam Opel c. Autec, ap. 21, y STJCE de 23 de abril de 2009, (C-59/08), Copad c. Dior, ap. 45.

pertenece a sociedades patrimoniales ajenas a la explotación<sup>112</sup>. Nos adherimos a la opinión del prof. CHIJANE<sup>113</sup> cuando afirma que al público consumidor "ya no le interesa saber a ciencia cierta el origen empresarial, es más, en la mayoría de los casos lo ignora".

Estas circunstancias económicas que obvian el conocimiento del verdadero titular de la marca<sup>114</sup> y que despliegan importantes efectos jurídicos, no restan importancia a la función acreditativa del origen de la marca, pero permiten mantener, frente a otras opiniones doctrinales, que la función de procedencia de la marca no reviste un carácter primario.

En nuestra doctrina el profesor BERCOVITZ<sup>115</sup> ha puesto de manifiesto que la función de diferenciar los productos o servicios con un mismo origen empresarial debe matizarse porque no todos los productos o servicios identificados con la marca tienen que proceder de la misma empresa, como es el caso del uso de la marca bajo licencia y, al contrario, diversas marcas pueden distinguir productos o servicios idénticos o similares procedentes de la misma empresa. En cualquier caso entendemos que se trata de una cuestión meramente organizativa de la empresa o del profesional que, como tal, no tiene porqué afectar a la función de

<sup>112</sup> En esta misma línea C. FERNÁNDEZ-NÓVOA en *"Fundamentos..."*, ob. cit. p. 47, afirmaba que "la revolución industrial y las innovaciones acaecidas en el Siglo XX en el orden tecnológico y en las comunicaciones alejaron a los consumidores del fabricante" y M. LOBATO, en ob. cit., *"Comentario..."* 2007, pág. 82 señala que "En la actualidad, el consumidor no se interesa tanto por la fuente empresarial de la que procede el producto o servicio, sino que confía y tiene la expectativa de que, sea cual sea el fabricante concreto, el titular de la empresa controla y garantiza que ese producto o servicio se ajusta a los estándares de calidad que asocia con la marca".

<sup>113</sup> Vid., D. CHIJANE DAPKEVICIUS, en *"Derecho de Marcas"*, ob. cit., pág. 5, con cita a D. G. DOMINGUES, *"Marcas e expressões de propaganda"*, Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 88.

<sup>114</sup> También cuestiona la función de procedencia, como función primaria de la marca, el profesor M. MONTEAGUDO, Actas de Derecho Industrial, Tomo XV, 1993, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994. *"El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal"*, pp. 80-83, al señalar que: "La teoría de las funciones de la marca, en el plano jurídico, confiere especial preeminencia a la función indicadora de la procedencia empresarial" y añade: "Para distinguir productos según su distinto origen empresarial, es suficiente que el signo remita a una fuente anónima que asuma la responsabilidad económica sobre los productos distribuidos bajo la marca. También resulta unánimemente reconocido que el concepto de origen comercial debe entenderse en su sentido muy amplio. Este concepto no equivale ni a un concreto origen conocido por el consumidor, ni, en todo caso, remite a una única y determinada empresa".

<sup>115</sup> En este sentido se pronuncia el profesor A. BERCOVITZ, en ob. cit. *"Introducción a las Marcas..."* págs. 61 y 62 y en *"Comentarios a la Ley de Marcas"*, Ed. Aranzadi, 2007, Cizur Menor, pág. 120, concluyendo que: "Cabe, pues, afirmar que la marca no garantiza hoy en día que los productos o los servicios a los que se aplica procedan de la misma empresa, sino solamente que esos productos o servicios han sido comercializados con autorización del titular marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas",

procedencia de la marca y cuyas consecuencias impone el propio mercado. Esto no obstante, el profesor LOBATO<sup>116</sup> advierte que "si el titular-licenciante no controla al licenciatarlo, se expone a la eventualidad de que la marca se declare caducada por inducir a error al consumidor sobre las características de producto o servicio" aun cuando no existe una jurisprudencia relevante sobre la materia.

La relevancia de la procedencia empresarial o profesional de la marca quedará delimitada, por consiguiente, a aquellos casos en los que expresamente así se manifieste. Con todo, el consumidor o el usuario no es indiferente a los cambios empresariales o profesionales que puedan tener lugar en la titularidad de la marca<sup>117</sup> ya que piensa que cada producto que adquiere de una determinada marca o cada servicio que le es prestado viene respaldado por una empresa o profesional determinados.

Lo expuesto anteriormente viene referido a la marca usual, pues, las marcas colectivas o las marcas de garantía y, en general, cualquier marca de grupo que son admitidas en el Derecho de Marcas amparan la función de garantía de la procedencia, en concreto, el art. 62.1. LM 2001, define la marca colectiva como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

Ciertamente cuando se inicia una actividad o en el desarrollo posterior de la misma se tiene en cuenta la marca como parte de ese proyecto que se lleva a cabo, pero la propia evolución del mercado puede dar lugar a que la marca tenga vida propia con independencia de la empresa. Las consecuencias estructurales que tiene para la empresa el crecimiento económico, las fluctuaciones del mercado y la necesidad de preparación continua de nuevas estrategias empresariales obligan a diseñar una línea de información al consumidor que no se vea alterada por los sucesivos cambios que acontecen en

<sup>116</sup> M. LOBATO, *ob. cit.* "Comentario..." 2007, pág 83 y mas extensamente en el comentario al art. 48 LM.

<sup>117</sup> Esta posición es defendida por U. KRIEGER, "*Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*" en GRUR Int., nº 3, 1976, págs. 125 a 128, quien afirman que el consumidor no permanece indiferente ante el hecho de que los productos procedan de una empresa seria o de una empresa de dudosa reputación.

el día a día de un mercado libre y competitivo. Por el contrario, las extensiones en línea de las marcas pueden tener el inconveniente de arrastrar los fallos de un producto a los demás productos que de forma conjunta también la incorporan.

Dentro del ámbito de las marcas renombradas y como tendremos ocasión de comentar más adelante, éstas pueden adquirir un valor en sí mismas que las hace también eficaces para distinguir productos o servicios para los que no se hallan registradas. No desempeña pues la marca renombrada, en estos casos, una función distintiva del producto en sí respecto de los productos de los competidores sino que lo que se pretende es inculcar en el consumidor o en el usuario la asociación de todos los productos o servicios, bajo un mismo origen empresarial o profesional, identificado como marca. Incluso podría calificarse la marca renombrada como marca de procedencia ya que, realmente, a partir de haber adquirido el renombre, es ésta la única función o, cuanto menos, la función principal que cumple la marca en el mercado.

Es frecuente que a partir de un determinado nivel de crecimiento empresarial que, de suyo, motiva el renombre de la marca, se produzcan importantes cambios organizativos o estructurales dentro de la empresa o del grupo de empresas, con intercambios de accionariado, de gestión, de pérdida o de toma de control. Si con ello se consigue al mismo tiempo que el destinatario del producto o del servicio permanezca fiel a la marca, es evidente que el éxito comercial no se hará esperar. Por lo demás, es sabido que en nuestro sistema de marcas la cesión libre de la marca, con independencia de la empresa (art. 47 LM), es la norma tradicional, y como apunta el profesor LOBATO<sup>118</sup> "por pura lógica, el principal interesado en no defraudar las expectativas del consumidor es el nuevo titular de la marca".

#### 7.4. FUNCIÓN INFORMATIVA O DE COMUNICACIÓN.

Toda marca incorpora una serie de mensajes para el consumidor o para el usuario relativos a la naturaleza, a las características, a la calidad, a las prestaciones del producto o del servicio o bien, referentes a la titularidad del

---

<sup>118</sup> M. LOBATO, *ob. cit.* "Comentario..." 2007, pág 83.

signo, de la empresa o del profesional que la utiliza en el mercado. Desde esta perspectiva, es evidente que la marca es ante todo un soporte de información para el público en general o para el público al que se dirige que no tiene porqué referirse a un específico nivel de calidad o de prestaciones, alto, medio o bajo y que, en ocasiones, se limita a comunicar al público las características del producto o servicio amparado por la marca.

La función informativa se cumple de manera distinta en cada marca y así, mientras que determinadas marcas solamente identifican un determinado producto o servicio, otras, en cambio, sirven para identificar una diversidad los cuales deben presentar una cierta homogeneidad entre sí, aun cuando la marca no los identifica por su composición o denominación, sino por el uso o destino del producto o del servicio que identifica. Incluso es frecuente constatar que en ocasiones la identificación sirve para asociar la marca con intangibles, tales como: ecológico, deportivo, sofisticación, juventud o similares que evitan la obsolescencia del signo.

El legislador quiere que esta información que se pretende hacer llegar al mercado de forma asociada a la marca, a conveniencia del interesado, sea en todo momento veraz y para ello regula y protege al destinatario incluyendo entre las prohibiciones absolutas<sup>119</sup> el registro de marcas *que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad [...] del producto o servicio* y, en su caso, permite la sanción de caducidad<sup>120</sup> y consiguiente cancelación del registro, en supuestos idénticos, cuando *la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios*.

El principio de veracidad supone que la marca no puede producir engaño y

---

<sup>119</sup> Art. 5.1., letra g) Ley 17/2001, de Marcas; en el mismo sentido, el art. 7.1. del RMC 2009 incluye entre los motivos de denegación absolutos: *g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio*. Ambos preceptos proceden de la transposición del art. 3 de la Directiva 2008/95/CE de Marcas (versión codificada) que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro de marcas y en el apartado 1, letra g) incluye: *las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico. del producto o servicio*.

<sup>120</sup> *Ibidem*, art. 55.1, letra e) LM y en el mismo sentido, art. 12.2, letra b), DM 2008, ambos procedentes del art. 51.1., letra c) de la DM 2008.

esta exigencia de transmitir información veraz es tomada en consideración también en los supuestos de cesión de la marca y así lo ha previsto la Ley de Marcas<sup>121</sup> al establecer que *si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa*. En el mismo sentido se regula respecto de la marca comunitaria<sup>122</sup>.

En nuestra doctrina, el profesor MONTEAGUDO<sup>123</sup> advierte que la marca "es un instrumento que proporciona información al mercado" y le atribuye una "función comunicativa" entre el empresario y los adquirentes del producto o servicio que conocen la marca.

Nuestra jurisprudencia<sup>124</sup> ha seguido la misma línea interpretativa apuntando reiteradamente que el consumidor tiene derecho a obtener una información veraz que le posibilite la libre elección.

#### 7.5. FUNCIÓN INDICADORA DE LA UNIFORMIDAD Y DE LA CALIDAD.

El estudio de la función indicadora de la calidad debe partir del criterio ya apuntado en la doctrina americana, según el cual, la marca no implica

<sup>121</sup> Vid. art. 47.2. LM 2001.

<sup>122</sup> El art. 17. 3. RMC 2009, establece de igual modo que: *si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión, la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa*.

<sup>123</sup> Vid. M. MONTEAGUDO, "La Protección de la marca renombrada", Ed. Cívitas, 1995, p. 66. La profesora M. L. LLOBREGAT, en "Temas de Propiedad Industrial", *ob. cit.*, pág.50, vincula la función de información a la función publicitaria de la marca.

<sup>124</sup> El profesor A. BERCOVITZ en, *ob. cit.*, *Introducción a las Marcas...*, pág. 63, cita la STS (Sala 1ª) de 6 de abril de 1994 en la que expresamente se advierte que el consumidor "tiene derecho a recibir veraz y adecuada información sobre los productos, como base indispensable para posibilitar una libre y consciente decisión de compra, que constituye uno de los fundamentos clave por los que se protegen las marcas" y las siguientes resoluciones: STS, Sala 1ª, de 24 de julio de 1992, Caso Titán; STS, de 19 de mayo de 1993, Caso Bayleys; SSTS de 20 de junio y de 25 de noviembre de 1994; y STS de 31 de diciembre de 1996.

necesariamente alta calidad, sino simplemente igual calidad. Con ello se advierte la necesidad de que todos los productos o servicios amparados bajo la misma marca sean homogéneos. En el mismo sentido se ha pronunciado la STS de 20 de junio de 1994<sup>125</sup>.

Esta función viene referida a las características intrínsecas que el producto o el servicio tenga con independencia de su buena, mala o regular calidad. Lo que hace que la marca sea apreciada por sus destinatarios es el hecho de que el consumidor crea que siempre va a encontrar en el mercado productos homogéneos que se identifican con la misma marca<sup>126</sup>. Sería poco razonable crear al consumidor la inseguridad de que el mismo producto seleccionado tenga en otro momento características distintas, por ejemplo, un sabor más amargo, o una textura diferente.

Tampoco podemos pasar por alto que la calidad por sí sola tampoco es un requisito determinante para la elección del producto o del servicio; además, entran en juego otros elementos adicionales como el precio, el prestigio de la empresa o del profesional que lo ofrece, el servicio de entrega, su presentación, el mensaje publicitario, el servicio técnico y muchos más que influyen en la decisión.

Sobre la alteración de la calidad sirve lo dicho en el apartado anterior respecto de la información veraz o no engañosa, concepto que se recoge en todas las legislaciones de marcas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al poner de relieve que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de procedencia del producto recuerda que la marca sirve, en particular, como "garantía de que todos

---

<sup>125</sup> La STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994, declara que la marca es un "medio de protección a los clientes a través de la constante calidad", citada por el Prof. A. BERCOVITZ, en *ob. cit.*, *Introducción a las Marcas...*, pág. 64, nota 5.

<sup>126</sup> En este sentido H. BAYLOS CORROZA, *ob. cit.*, p. 817, señalaba que: "La realidad inducida de la percepción de la marca es la existencia de otros ejemplares designados con la misma marca, caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales; lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos" y el profesor M. Lobato, en *ob. cit.* "Comentario..." 2007, pág 98 señala que "las marcas son útiles a los consumidores, que, gracias a las mismas, ahorran costes de transacción al anudar sus concretas expectativas de consumo a una determinada marca sin tener que efectuar una nueva indagación en cada acto de adquisición".



los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad" [S. 1998, Canon c. MGM<sup>127</sup>].

La función de la uniformidad tiene especial relevancia cuando se trata de marcas colectivas o de garantía (art. 68 LM<sup>128</sup>), pues en tales casos las marcas pueden servir a los organismos reguladores de los productos o servicios que comprenden, en cuestiones tales como la vigilancia técnica, el control de calidad, seguridad, protección medio ambiental y otras características similares que deben concurrir bajo tales signos.

Respecto de la nota de la calidad y pese a lo establecido en los preceptos de la LM y del RMC citados en el apartado anterior, los cambios de calidad serán jurídicamente más relevantes, en su caso, en base a la legislación de protección del consumo<sup>129</sup> que ante la propia legislación de marcas. Estas alteraciones

<sup>127</sup> Vid, *supra*, S. 1998, Canon c. MGM, ap. 28, con cita de la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, (C-10\89), apartados 14 y 13 y en el mismo sentido: S. 2011, L'Oréal c. eBay, ap. 80, con cita de la S. 2002, Arsenal c. Matthew Reed, ap. 51 y de la S. 2009, Copad c. Dior, ap. 45.

<sup>128</sup> El art. 68 LM 2001 define la marca de garantía como: "[...] todo signo susceptible de representación gráfica [...] utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio".

<sup>129</sup> El art. 21.1 del Real Decreto Legislativo 1\2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, relativo al Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente, establece que: *El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso.* Quizá resulta extremadamente academicista la posición de algún sector de la doctrina alemana que niega esta función de la marca por considerar que en caso de reconocerse la función indicadora de la uniformidad del producto o del servicio que se identifica con la marca, el titular de la marca no podría alterar nunca la calidad de los productos puesto que de hacerlo la marca se convertiría en una simple indicación de la calidad o de las características de los productos. Con ello se desvirtúa la función primaria de identificar productos o servicios y, de esta forma, se centra el valor de la marca exclusivamente en las características de los productos, lo que lleva a la consecuencia inaceptable de tener que permitir el uso de la misma, a todo aquel que esté en condiciones de fabricar los mismos productos con idénticas condiciones. Esta postura supone confundir dos aspectos distintos: el de protección al consumidor y el de derecho de marca, que aunque interrelacionados, cada uno tiene su legislación y ámbito específico. No hay que olvidar que la legislación de 2007 sobre consumo y las legislaciones autonómicas sobre la materia establecen una serie de normas de protección de la salud y de los intereses económicos y sociales, así como de los derechos de información a los consumidores, previendo la existencia de

podrán producir el rechazo o la apreciación del consumidor, desde un punto de vista comercial, pero no tienen porqué afectar sustancialmente al derecho sobre la marca, como derecho de propiedad industrial. Como acertadamente pone de relieve el profesor LOBATO<sup>130</sup> "no es el Derecho de marcas quien sanciona estos casos, sino el propio mercado (el conjunto de consumidores insatisfechos)". No podemos pasar por alto que resulta muy difícil precisar qué atributos toma en consideración el consumidor o usuario para reconocer o para juzgar la calidad de los productos o de los servicios. Posiblemente, esta calidad dependerá de las propias expectativas que el destinatario de la marca pretende satisfacer.

La función indicadora de la uniformidad o de la calidad tiene una consideración teórica importante, a nuestro entender, pero ésta queda sustancialmente reducida en la praxis comercial pues sólo puede aplicarse en casos muy especiales como, por ejemplo, al pretender inscribir una marca slogan en la clase del producto o del servicio que identifica<sup>131</sup>. Si en este supuesto la marca slogan se compone de una leyenda que hace referencia a un determinado grado de calidad engañoso, podría impedirse el acceso al registro del signo para evitar la inducción a error al consumidor. En realidad, será difícil encontrar una marca que no se inscriba por ser errónea por razones de calidad o

---

reglamentaciones detalladas de los diferentes productos o servicios. Estas Leyes prevén también sanciones por incumplimiento y, como se observa, la uniformidad o calidad del producto está mucho más protegida que en base a la legislación de marcas. El hecho mismo de que la marca no garantice la realidad del producto o del servicio que representa, no concurre sólo en el Derecho de Marcas, sino en otros ámbitos tan trascendentes como, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en el que el Registro de la Propiedad publica el título de propiedad, pero no acredita la realidad física concreta del contenido del derecho inscrito; por ejemplo, el terreno que urbanísticamente es "solar" en virtud de los planes de ordenación urbana municipales, pero que en el Registro de la Propiedad aparece inscrito como "tierra campa". Me adhiero a la conclusión de BEIER de que esta función sólo se protege de manera tangencial en las legislaciones marquistas. BIER y KRIEGER, son citados por FERNÁNDEZ-NÓVOA en *"Fundamentos..."*, ob. cit. p. 53, y plantean el problema de si la tendencia a proteger a los consumidores traerá consigo en el futuro un fortalecimiento de la protección contra el engaño en punto a la calidad del producto de marca.

<sup>130</sup> M. LOBATO, ob. cit. *"Comentario..."* 2007, pág 87.

<sup>131</sup> La Instrucción de Examen de 11 de marzo de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cambió radicalmente el criterio de inscripción de las marcas eslogan o frases publicitarias que tradicionalmente se venía haciendo dentro de la clase 35, señalando que el hecho de que las marcas eslogan posean un carácter publicitario, no implica que las mismas deban solicitarse y ordenarse en la clase 35, sino que se clasificarán en la clase correspondiente del Nomenclátor, según los productos o servicios concretos a que se vaya a destinar dicho eslogan publicitario; y no quedan sometidas a ningún requisito específico diferente de los que puede exigirse a cualquier marca; ni tienen que ir acompañadas de "marca base". Únicamente serán denegadas si carecen de capacidad distintiva o si incurrían en alguna prohibición absoluta o relativa.

que, posteriormente, sea anulada por este motivo.

#### 7.6. FUNCIÓN DE CONCENTRACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO Y DEL PRESTIGIO.

En la medida en que la marca constituye el vehículo más apto de comunicación de una empresa o de un profesional con el mercado, es lógico pensar que posee un valor inherente, evaluable económicamente, que se une con la idea de reputación que pudiera tener la empresa o el profesional.

Económicamente, la marca forma parte integrante del fondo de comercio. Concepto que siempre será de difícil cuantificación pues, bien miradas las cosas, solamente puede concretarse en el momento en que se transmite la marca y se fija un precio por ella, o en los casos en que es especialmente valorada por expertos. En cualquier caso, es difícil encontrar criterios de valoración objetiva. No debemos olvidar que la marca es un instrumento más al servicio de la empresa y su valor es distinto en una empresa respecto de otra.

En nuestra doctrina, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>132</sup> señala como factores determinantes del *goodwill*, los siguientes: “la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria (*selling power*) de la marca”.

La marca a diferencia de otros derechos de propiedad industrial: patentes o modelos de utilidad, no existe fuera del reconocimiento del producto o del servicio que simboliza por lo que de alguna forma la marca y su acreditación son inseparables si bien, como hemos señalado anteriormente, este reconocimiento no es tangible: solo existe en la mente del consumidor, no del titular del derecho.

Esta función juega un papel relevante cuando un tercero pretende aprovecharse indebidamente del prestigio que pueda haber alcanzado una determinada marca pero, no hay que olvidar que el fondo de comercio no es inalterable en el tiempo, pues es de sobra conocido cómo marcas que han conseguido alcanzar un reconocido prestigio empresarial, por diversas

---

<sup>132</sup> Véase, *ob. cit.*, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA en “*Fundamentos...*” *ob. cit.* p. 58.

circunstancias o por la simple reestructuración del grupo, han perdido todo su valor como marca.

El legislador tampoco ha querido pasar por alto el valor del fondo de comercio<sup>133</sup> y por ello, entre otros parámetros, ha tomado en consideración el prestigio de la marca a la hora de fijar la cuantificación de la indemnización que resulte de la infracción.

Siguiendo el sistema de precedentes, se entiende que la marca ha alcanzado prestigio o reputación cuando es conocida por una parte significativa del público pertinente al que van dirigidos los bienes o servicios identificados con la marca, bien, el gran público o el público más especializado como pueden ser los agentes económicos de un determinado sector [S.2007, Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market<sup>134</sup>].

Sobre la protección de la reputación de la marca se ha pronunciado en diversas sentencias el Tribunal de Luxemburgo, señalando que es objeto específico del derecho de marca: proteger al titular de la marca “contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca” [S. 1999, BMW c. Ronald Deenik<sup>135</sup>] o frente al modo que puede ser usada por los comerciantes con fines publicitarios que pudiera perjudicar su reputación, debiendo esforzarse en evitar que su publicidad perjudique el aura y la imagen de prestigio de los productos [S. 1997, Dior c. Evora<sup>136</sup>], para lo cual “debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va

<sup>133</sup> El art. 43.1 LM, al fijar los criterios de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, establece que: *el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado*. El precedente art. 38.3 LM de 1988, también establecía que: *para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación*.

<sup>134</sup> Vid. STPICE, de 10 de mayo de 2007, (T-47\06), Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market, ap. 46. Para comprobar si se cumplen los requisitos que permiten afirmar el prestigio de la marca, éste mismo apartado 46 apunta que: “it is necessary to take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the amount spent by the undertaking in promoting it, without any requirement that it must be known by a given percentage of the relevant public or that that reputation must exist in a substantial part of the territory concerned”.

<sup>135</sup> Vid. STJCE, de 23 de febrero de 1999, (C-63\97), BMW c. Ronald Deenik, aps. 40 y 52 y, en el mismo sentido, la STJCE, de 3 de diciembre de 1981, (C-1\81), Pfizer c. Eurim, ap. 7.

<sup>136</sup> Vid. STJCE, de 4 de noviembre de 1997, (C-337\95), Dior c. Evora, aps. 44 y 45.

destinado [S. 1996, Bristol c. Paranova<sup>137</sup>].

#### 7.7. FUNCIÓN PUBLICITARIA.

La marca cumple una función publicitaria al ser usada en medios de comunicación y de propaganda para influir comercialmente y atraer a la clientela para la venta de los productos o para la prestación de los servicios que identifica (*selling power*), por lo que merece la debida protección jurídica.

En nuestro ordenamiento el art. 34 LM reconoce el derecho exclusivo del titular de la marca a utilizarla en el tráfico económico y, en consecuencia, tiene la facultad de prohibir a terceros: *a) Poner el signo en los productos o en su presentación; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.* En términos similares se pronuncia el Reglamento sobre la marca comunitaria<sup>138</sup>, ambos textos procedentes de la Directiva comunitaria de 2008<sup>139</sup>.

No desconocemos la posición de quienes niegan la función publicitaria de los

<sup>137</sup> Vid. STJCE, de 11 de julio de 1996, (C-427\93, C-429\93 y C-436\93), Bristol c. Paranova, ap. 75 y en el mismo sentido la STJCE, de 11 de noviembre de 1997, (C-349\95), Frits Loendersloot c. G. Ballantine, ap. 33.

<sup>138</sup> El art. 9 RMC 2009 reconoce el derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria a usarla en el tráfico económico y, en consecuencia, está habilitado para prohibir a terceros: *a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo y d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*

<sup>139</sup> Según el art. 5.1. de la Directiva de Marcas 2008, el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso de la marca en el tráfico económico y según el apartado 3 que podrá prohibirse, letra *a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*

signos distintivos, conforme a la doctrina que emana de industrialistas norteamericanos y europeos, y cuya posición resume FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>140</sup>, citando a ROGERS, al señalar que "una marca no es un talismán que asegure el éxito, sino que es más bien el resultado del éxito: una marca tiene valor porque indica al comprador que el producto de la marca es de buena calidad" y se niega con ello, la protección jurídica a la función publicitaria de la marca.

Esta opinión no es seguida por AREÁN LALÍN<sup>141</sup> ni por el propio FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>142</sup> quienes resaltan la relieve jurídico de la función publicitaria de la marca "que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de marca; marcas fuertes y de altura renombrada; teoría de la *dilution* y - sobre todo- la regulación jurídica del cambio de forma de la marca".

Por su parte el profesor BERCOVITZ<sup>143</sup> evidencia que la marca es un instrumento de actuación empresarial en el mercado en el que "es fundamental su posible utilización publicitaria, ya que la publicidad de la marca es un medio importante para darla a conocer a la clientela y estimular, por parte de esta, la adquisición de los productos o servicios identificados con aquella".

En la doctrina italiana el profesor SIRONI<sup>144</sup> entiende la función atractiva o de publicidad de la marca como protección y reserva en exclusiva al titular de la marca del poder de venta que representa la misma a los ojos del público y que la configura como un instrumento de reacción frente al parasitismo, prescindiendo

<sup>140</sup> Véase, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Fundamentos..." *ob. cit.* p. 62. El profesor M. AREÁN LALÍN "El cambio de forma de la marca", Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, 1985 p. 36, advierte que "la publicidad y demás medios psicológicos de diferenciación de los productos actúan claramente en interés de los empresarios, al facilitar la entrada y consolidación en el mercado de sus productos o servicios". De igual modo el Juez STEWART del Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en una *dissenting opinion* que el producto comprado por el consumidor contiene no sólo los componentes químicos que un laboratorio competente puede detallar, sino también un conjunto de elementos intangibles que diferencian el producto en el mercado, STEWART, Caso Federal Trade Commission v. The Borden Company. 383 US 637 -16 L. De. 2d 153 - 1966 Trade Cas. § 71,716. P. 82, 196.

<sup>141</sup> Véase, M. AREÁN LALÍN, "Función publicitaria y cambio de forma de la marca", Actas de Derecho Industrial, núm. VIII, Ed. Cometa, Zaragoza, 1982, pp. 82 y 83.

<sup>142</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Fundamentos...", *ob. cit.* p. 63, con cita de M. AREÁN LALÍN en, *supra*, ADI.

<sup>143</sup> A. BERCOVITZ, *ob. cit.* "Introducción a las Marcas...", Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 62.

<sup>144</sup> G. E. SIRONI, "I marchi e gli altri segni distintivi" en *Diritto Industriale Italiano*, coord. por M. SCUFFI y M. FRANZOSI, Ed. Cedam, Pádova 2014, págs. 119 y ss.

del posible engaño al consumidor.

La función publicitaria como tal existe en toda marca aunque su valoración o apreciación puede resultar difícil y en todo caso casuística, pero es lo cierto que el coste de inversión publicitaria de la marca supone una iniciativa empresarial que como tal debe apreciarse y que conlleva un enriquecimiento del producto pues, de esa forma, incrementa su implantación en el mercado.

Consecuencia inmediata de la difusión de la marca y de la implantación puede ser el reconocimiento posterior de la notoriedad y, en su caso, del renombre. Tampoco debemos olvidar que la marca, en ocasiones, aun siendo un elemento publicitario, es el signo permanente de la empresa o del profesional, frente al entorno cambiante del marketing y de la publicidad de los productos o servicios.

Se puede decir, con SCHECHTER<sup>145</sup>, que la marca vende efectivamente los productos, y esto, como sigue diciendo el citado autor, no se debe tan sólo a los méritos que éstos tengan sino, como señalaba el Juez FRANKFURTER<sup>146</sup>, al hecho de que "una marca es un reducido instrumento del marketing que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere".

Como hemos expuesto anteriormente, la función informativa se basa esencialmente en el principio de veracidad en el sentido de no engañosa. En cambio, la función publicitaria, sin desconocer este principio y partiendo del mismo, tiene un campo de aplicación más amplio en la medida en que su protección se extiende más allá de la Ley de Marcas, pues esta función publicitaria permite que se aplique la Ley General de Publicidad o la Ley de Competencia Desleal<sup>147</sup> desde el momento en que se pueden producir ataques a la marca que no pueden ser contestados con la mera aplicación de su normativa

<sup>145</sup> SCHECHTER, cita de C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "*Fundamentos...*", *ob. cit.*, p. 61.

<sup>146</sup> Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1942 al resolver el caso "Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. Vs. S.S. Kresge, Co.".

<sup>147</sup> El art. 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, relativo a la publicidad ilícita, señala que: "La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal".

propia.

La función publicitaria de la marca persigue, en definitiva, la interrelación entre el producto o servicio y el cliente; constata la aceptación del producto o del servicio en el mercado por parte de sus destinatarios o del público en general y la hace perdurar en su mente. En la medida en que el contenido de la marca permanezca invariable podrá crear la imagen de marca. Su éxito dependerá de las expectativas de satisfacción que tenga el consumidor del producto o el usuario del servicio y para ello debe sugerir el nivel de precios, la imagen, determinadas promesas que resulten pertinentes, la composición, el nivel de calidad, los efectos, el rendimiento y tantos otros mensajes que la hacen apreciada entre sus destinatarios. De esta forma el propio consumidor o usuario se siente definido al elegir su marca.

Esta función tiene especial relevancia en las marcas notorias y en las marcas renombradas, como tendremos ocasión de ver más adelante. Las campañas publicitarias vendrán condicionadas, al menos en un primer momento, por las características o por las cualidades del producto o del servicio que se desea transmitir. Una vez adquirido el renombre de la marca, ésta podrá mantenerse o bien concebirse con unas cualidades de carácter más genérico que puedan servir también para identificar a aquellos otros productos o servicios a los que la marca de renombre se pretenda extender.

El límite de la función publicitaria se encuentra en la realización de publicidad desleal en los términos previstos en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad.

Otra limitación a la función que venimos comentando es la publicidad encubierta<sup>148</sup> que se encuentra expresamente prohibida y que ha sido definida legalmente como: "aquella forma de publicidad que suponga la presentación

---

<sup>148</sup> La Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, define en su art. 3, letra c), la publicidad encubierta, que expresamente se prohíbe en el art. 10.2 del mismo texto legal. Para un comentario más extenso sobre esta cuestión, véase M. LOBATO, *ob. cit.* "Comentario..." 2007, pág 95.



verbal o visual, de forma no esporádica u ocasional, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un fabricante de mercancías o de un empresario de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte de la entidad que preste el servicio público de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. La presentación de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades se considerará intencionada, y por consiguiente tendrá el carácter de publicidad encubierta, si se hiciere a cambio de una remuneración, cualquiera que sea la naturaleza de ésta".

Examinando la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo observamos una serie de principios que deben ser tomados en consideración a propósito de la interpretación de la función publicitaria que, por su interés, reproducimos a continuación:

a) Cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización dentro del mercado comunitario de productos que llevan su marca (doctrina del agotamiento), "el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos" [S. Dior c. Evora<sup>149</sup>].

b) La regla del agotamiento no es aplicable cuando existan determinados motivos legítimos de oposición<sup>150</sup> entre los que se incluye: colocar la marca en el folleto publicitario que se difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen de prestigio o la sensación de lujo que el titular ha logrado crear en torno a su marca [S. Dior c. Evora<sup>151</sup>].

c) Otro motivo legítimo de oposición frente al agotamiento es utilizar la marca en la publicidad "de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo

---

<sup>149</sup> Véase sobre el agotamiento del derecho de marca y la función publicitaria la interpretación del art. 5.3., letra d) y art. 7.1 de la Primera Directiva de Marcas, 1989, en la STJCE, de 4 de noviembre de 1997, (C-337/95), Dior c. Evora, ap. 38 y en el mismo sentido, STJCE, de 23 de febrero de 1999, (C-63/97), BMW c. R.K. Deenik, ap. 64.

<sup>150</sup> *Ibidem*, ap. 40.

<sup>151</sup> *Ibidem*, ap. 43, 45, 46, 47, 54.

comercial entre el comerciante y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas" [S. BMW c. R.K. Deenik<sup>152</sup>].

d) El titular de una marca puede prohibir a un anunciante el uso no autorizado en Internet de una palabra clave idéntica a la marca para hacer publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se encuentra registrada la marca, "cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero" [S. 2010 Google c. LVM y otros<sup>153</sup>].

e) A modo de consideración general es necesario advertir que "la cuestión de si una publicidad puede dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al Juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso" [S. BMW c. R.K. Deenik<sup>154</sup>].

f) No constituye un motivo legítimo de oposición "el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados" a menos que menoscabe gravemente la reputación de la marca" [S. Dior c. Evora<sup>155</sup>].

g) Tampoco constituye un motivo legítimo de oposición "el uso de que se trate es necesario para indicar el destino del servicio" y, por tanto, "si un comerciante independiente efectúa el mantenimiento y la reparación de automóviles BMW o si está realmente especializado en ello, esta información, en

<sup>152</sup> Vid. *supra*, S. 1999, BMW c. R.K. Deenik, ap. 51.

<sup>153</sup> Vid. la STJUE, de 23 de marzo de 2010, (acumulados, C-236\08 a C-238\08), Google c. LVM, Viaticum y CNRRH, ap. 99.

<sup>154</sup> *Ibidem*, ap. 55.

<sup>155</sup> S. 1997, Dior c. Evora, ap. 46.

la práctica, no puede comunicársela a sus clientes sin usar la marca BMW" [S. BMW c. R.K. Deenik<sup>156</sup>].

h) El Tribunal de Luxemburgo ha interpretado que el art. 5.3 DM contiene una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir y añade que, en concreto, el uso no autorizado de la marca de un competidor como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet es un uso publicitario en los términos del citado precepto. En cambio, no es uso, el almacenamiento de signos idénticos a una marca como palabras claves y la organización de la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales signos, por parte de un prestador de un servicio de referenciación en Internet [S. 2010, Google c. LVM y otros<sup>157</sup>].

#### 7.8. FUNCIÓN DE INVERSIÓN.

Instituida por la jurisprudencia de la Unión Europea<sup>158</sup>, la función de inversión asume que la marca puede adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel no sólo a través de la publicidad sino también por medio de técnicas comerciales, lo que la diferencia de la función publicitaria aunque pueda solaparse con ella.

Naturalmente, el Tribunal de Justicia no debe enumerar o describir en qué pueden consistir las técnicas comerciales a las que alude, como propias de la función de inversión, sin embargo, hace referencia al embalaje externo de productos cosméticos cuando se demuestra que su retirada menoscaba la imagen del producto y, en consecuencia, la reputación de la marca [S. 2011, L'Oréal c. eBay<sup>159</sup>].

Igualmente se ha hecho referencia al "casete de vídeo donde se expone el historial publicitario" al análisis efectuado por una agencia de publicidad, al estudio realizado por una empresa de medios de comunicación y a "los

<sup>156</sup> *Vid. supra*, S. 1999, BMW c. R.K. Deenik, ap. 60.

<sup>157</sup> *Vid. supra*, S. 2010, Google c. LVM y otros, aps. 65, 71 y 99.

<sup>158</sup> El Tribunal de Justicia ha examinado por primera vez la función de inversión en la STJUE, de 22 de septiembre de 2011, (C-323/09), Interflora c. Marks & Spencer, aps. 60 a 64 aunque ya había hecho referencia a ella en otras ocasiones como, *supra*, S. 2009, L'Oréal c. Bellure, ap. 58.

<sup>159</sup> *Vid. STJUE*, de 12 de julio de 2011, (C-324/09), L'Oréal c. eBay, ap. 83.

documentos sobre el volumen de negocios y las inversiones publicitarias" realizadas señalando que "no sólo demuestran el esfuerzo estratégico de la parte recurrente por construir la imagen en cuestión alrededor de su marca, sino también la escala y la amplitud de las inversiones destinadas a promover esta imagen" [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>160</sup>].

Entre los criterios determinantes para valorar el grado de conocimiento de la marca se incluye "la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" [S. 1999, General Motors c. Yplon<sup>161</sup>] y por ello cuando la marca goza de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo si el uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos supone un obstáculo esencial para adquirir o conservar la reputación o cuando pone en peligro su mantenimiento. Por el contrario, no supone un menoscabo de la función de inversión el hecho de que la única consecuencia del uso por parte del competidor sea obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, aun cuando se hubiera producido una cierta desviación de la clientela.

#### 7.9. FUNCIÓN ORNAMENTAL.

Dentro de la múltiple oferta publicitaria y comercial de bienes y servicios va tomando auge cada vez más el uso de la marca como mero elemento ornamental, en particular, cuando goza de especial reconocimiento por parte del público. Es sabido que además de la inversión publicitaria en la marca propiamente dicha, los signos son utilizados en la decoración de establecimientos, de envases y, en general, como material publicitario con un fin de técnicas comerciales que, si son realizadas con éxito, revierten de nuevo en la marca dotándole de mayor renombre.

Aunque tradicionalmente no se ha considerado el uso ornamental como una función propia de la marca bien puede decirse que, en nuestros días, constituye

<sup>160</sup> Vid. la Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R. 293/1993-3), Hollywood c. Souza Cruz, ap. 71.

<sup>161</sup> Vid, *supra*, la STJCE 1999, General Motors c. Yplon, ap. 27.

una función significativa que la marca puede desempeñar a través de la función publicitaria en el tráfico económico y que, en esencia, consiste en trasladar la fuerza atractiva de la marca a productos o servicios distintos de manera ocasional, como elemento decorativo, dentro de una campaña de marketing, también conocida como *merchandising*. Generalmente, ese uso ornamental no es a título de marca y no se tiende a perpetuar sino que tiene una limitación en el tiempo.

En estos supuestos la utilización de la marca sirve puntualmente como medio de decoración, de reclamo o de recordatorio aplicada a productos distintos. Se pretende con ello, como señala el profesor MONTEAGUDO<sup>162</sup>, que "la reputación de la marca, esto es, su fuerza atractiva autónoma pueda trasladarse a otros productos o servicios" quien, con cita de SCHWEIGER, advierte que "transferencia de reputación" es "la traslación de connotaciones positivas" de unos productos a otros.

No nos encontramos ante la utilización de la marca bajo una especial tipografía, o acompañada de alguna grafía o del uso de la marca gráfica con colores distintos a los registrados o de uso publicitario de la marca en establecimientos, lo cual podría incurrir y ser motivo de sanción de caducidad por cambio de forma de la marca.

Por otra parte, siempre que el uso ornamental, decorativo o de recuerdo de la marca sirva de reclamo mediante su uso en objetos distintos a los bienes o servicios para los que se halla registrada es razonable pensar que no podrá invocarse dicho uso distinto para justificar la consolidación del derecho sobre la marca a modo de uso efectivo y real de la misma, en el sentido previsto en el art. 39 de la Ley de Marcas pues se trata de una mera aplicación publicitaria de la marca.

El uso ornamental utiliza los elementos distintivos y característicos del signo en ocasiones alterando la forma o su contenido y, en todo caso, para productos distintos a aquellos para los cuales se halla registrada, por ejemplo, de adorno

---

<sup>162</sup> M. MONTEAGUDO. "La protección...", *ob. cit.* p. 88, y nota al pie nº 141 citando a SCHWEIGER.

en camisetas, encendedores, libretas, bolígrafos, agendas; en puntos de venta ocasionales instalados con motivo de conciertos de música o de campeonatos deportivos; en medios de transporte para revestir espejos decorativos o en los propios vehículos y muchas otras formas singulares; sin duda, la creatividad desarrollada para concebir una marca, trasciende la aplicación de la misma en su función informativa para pasar a ser elemento meramente decorativo o de recuerdo.

Igualmente se advierte esta función ornamental en las denominadas marcas arquitectónicas (*architectural feature marks*) cuyo uso se inició en Estados Unidos<sup>163</sup> pero que, en la actualidad, ya se encuentran plenamente extendidas e implantadas en los principales países industrializados. Estas marcas destacan una parte singular de un edificio o de un local comercial, de forma que pueda ser fácilmente reconocido o identificado por el público. Especial utilidad reviste este sistema de identificación en la implantación de redes de franquicia al permitir la uniformidad a los locales comerciales junto con otros elementos de marketing y de publicidad que se exigen como esenciales para integrarse en la misma.

Aun cuando la marca puede cumplir esta función decorativa aplicada en objetos, no por ello debe entenderse que queda reservada a marcas de productos, pues es igualmente útil en marcas de servicios. Tampoco corresponde esta función, exclusivamente, a marcas notoriamente conocidas o renombradas, siendo igualmente eficaz en una marca usual de la que, posiblemente, se pretenda lograr una difusión mayor o más intensa.

Se suscita la necesidad de distinguir cómo se percibe la marca por parte del público, es decir, si se trata de un mero adorno decorativo sin ninguna relación con la procedencia de la misma o si, efectivamente, esa aplicación ornamental supone un uso como marca.

---

<sup>163</sup> Sobre el uso en Estados Unidos de las marcas arquitectónicas, el profesor C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, hacer un acertado comentario de la Sentencia de 12 de abril de 1977 en el caso *Fotomat Corporation v. Cochram* (194 USPQ, 128 y ss) del Tribunal de Distrito de Kansas y de la Sentencia de 26 de agosto de 1980, *Fotomat Corporation v. Ace Corporation* (208 USPQ, 92 y ss.), en el comentario sobre el “Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana” en *Actas de Derecho Industrial*, T. 7, Ed. Montecorvo, Madrid, 1982, pp. 497 y 498.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia<sup>164</sup> han puesto de manifiesto que para apreciar la infracción de marca debe tenerse en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, la relevancia de los elementos dominantes que condensan su capacidad distintiva y atendiendo a estos criterios cabe plantearse si la función ornamental de la marca puede suponer un uso a título de marca y, en su caso, si sería de aplicación en el caso de marcas renombradas la extensión de la protección a productos o servicios no similares.

En nuestro Derecho interno encontramos una referencia a la función ornamental de la marca cuando el art. 34.3, letra f) LM reconoce el derecho exclusivo del titular a utilizarla en el tráfico económico y en virtud del mismo a prohibir a terceros, sin su consentimiento: *Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio*, reconociendo de tal modo que el únicamente su titular puede llevar a cabo el uso ornamental de su propia marca aplicándola a medios de ornamentación del producto o del servicio, es decir, aplicándola a elementos distintos a los que propiamente identifica, sin hacer uso de la marca como signo sino como medio.

Si nos preguntamos si esa función ornamental como mero adorno supone un uso como marca para distinguir productos o servicios, la respuesta debe ser negativa en la medida en que su aplicación ornamental no constituye un uso a título de marca. El art. 34.2, letra c), LM refiere la infracción de la marca renombrada al uso de la misma por un tercero para identificar, concretamente, *productos o servicios*.

En el mismo sentido manifestaba su opinión el Abogado General JACOBS<sup>165</sup> señalando que: "Si el sector pertinente del público percibe que un signo determinado simplemente adorna un producto y no identifica de ningún modo su origen, no puede considerarse que dicho signo se utiliza con el fin de distinguir tales productos" y en tal caso no incurre en infracción.

<sup>164</sup> Vid. *infra*, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 28\5\2008, 6\10\ 2008, 30\3\ 2009, 22\7\ 2009, 4\1\2010 y de 4\3\ 2010.

<sup>165</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 en el asunto C-408\01, Adidas c. Fitnessworld, en el que se dictó la STJCE, de 23 de octubre de 2003.

El anterior comentario venía referido concretamente a aquellos casos en los que "la marca supuestamente infringida se basa en una forma o diseño de uso generalizado" como el uso de colores o de formas geométricas de uso común, aunque éste pueda ser objeto de registro como marca, por ejemplo, un color altamente distintivo, y manifestaba su oposición a que la protección de la marca "se amplíe de modo que se impida a los comerciantes usar elementos decorativos y motivos sencillos y aceptados desde hace tiempo" en los términos de la protección reforzada prevista ex art. 5.2. DM, habida cuenta su carácter descriptivo<sup>166</sup> previsto en el art. 3.1, letra c) de la DM.

Este uso ornamental sin conexión con la procedencia se ha interpretando conforme a lo dispuesto en el art. 5.5. de la Directiva de Marcas<sup>167</sup> entendiendo que en tales casos "la protección reforzada del carácter distintivo o del renombre de una marca contra determinados usos de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios no entra dentro del ámbito de aplicación de la armonización comunitaria" dejando reservada su protección a las disposiciones internas de los Estados miembros sobre competencia desleal o, como apuntaba el Abogado General Sr. Jacobs en las conclusiones antes citadas, sobre publicidad comparativa.

Pensemos en la función ornamental de la marca habitualmente utilizada por un

---

<sup>166</sup> *Vid. supra* las Conclusiones del AG JACOBS, de 10 de julio de 2003, ap. 63, en las que expone que a su juicio "sería poco conveniente, como cuestión de principio, ampliar la protección de marcas de modo que se impidiese el uso de elementos decorativos y motivos comunes como las rayas" con cita, *supra*, de la STJCE 2003, Libertel c. Benelux-Merkenbureau, ap. 53 que dice: "Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ha reconocido que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos (sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. 1-2779, apartado 25, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. 1-3161, apartado 73)" y ap. 55: "Por tanto, es preciso reconocer, en el ámbito del Derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro".

<sup>167</sup> *Vid., supra*, la STJCE de 21 de noviembre de 2002, (C-23/01), Robelco c. Robeco, aps. 31 y 32. El art. 5 de la Directiva de Marcas al enumerar los Derechos conferidos por la marca establece en su apartado 5: *Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*



fabricante de vehículos que consiste en utilizar como medio promocional llaveros que incorporan la marca de la empresa.

La primera reflexión que debemos plantearnos es respecto de la trascendencia de la práctica en sí y ello con la finalidad de valorar si puede afectar en igual grado a las marcas ordinarias y a las marcas renombradas o, por el contrario, es pacífico -como así pensamos- que un tercero, un fabricante de llaveros, podría obtener una ventaja competitiva al utilizar sin autorización de su titular una marca renombrada de vehículos, idéntica o similar a la misma, en su propio y exclusivo beneficio por aprovechamiento de la reputación ajena.

Otra consideración que surge a la vista del llavero que incorpora la marca es llegar a la conclusión de que el fabricante de automóviles en cuestión hubiera decidido ampliar su actividad. Es posible que así fuera, aun cuando de forma indirecta, a través de un contrato de licencia de marca; pero tampoco podemos descartar que se tratase de un mero encargo puntual a una empresa de llaveros sin vinculación alguna con la fabricante de los vehículos, es decir, se encargan los llaveros a un tercero como se encarga a una empresa de artes gráficas la confección de los catálogos de los automóviles, con la idea clara de que en cualquier momento se puede cambiar de proveedor.

Una tercera reflexión a tener en cuenta sería si el hecho de observar un llavero con la marca del vehículo nos aporta algún dato sobre su propietario que subliminalmente puede afectar en mayor o menor medida nuestra decisión de elección: *(i)* nos resulta indiferente; *(ii)* nos hace pensar que desearíamos tener un vehículo igual por su ascendencia sobre nosotros o porque de alguna manera nos identificamos con el propietario o con su standar de vida; o *(iii)* nos deja claro que jamás adquiriríamos un vehículo de esa marca por la mala reputación que nos merece su dueño.

En estos supuestos hemos tratado de analizar dos circunstancias distintas: *(i)* la primera sería discernir si el uso de la marca a la que se ha incorporado al llavero supone o no un uso a título de marca, como marca de llaveros o si, *(ii)* por otro lado, se trata verdaderamente de un mero uso ornamental de la marca de

vehículos con fines exclusivamente promocionales.

Vamos a trasponer estas reflexiones a lo dispuesto en la Directiva de Marcas y a su interpretación por el Tribunal de Luxemburgo con la finalidad de saber si el titular de una marca renombrada puede o no hacer valer su derecho de exclusiva frente al uso inconsentido.

Presentadas estas consideraciones pasamos a examinar la *Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, que regula en su artículo 5 dos supuestos distintos: el riesgo de confusión [art. 5.1. letra b)] y la protección reforzada de la marca renombrada (art. 5.2.).

*Art. 5. Derechos conferidos por la marca.*

*1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

*2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

El apartado 1, letra b), contempla el riesgo de confusión de doble identidad: marcas idénticas o similares y productos o servicios idénticos o similares.

El apartado 2, en cambio, viene referido a la protección reforzada que se confiere a las marcas renombradas con la facultad de prohibir a terceros el uso de

un signo idéntico o similar pero que sirva para distinguir productos o servicios que no sean similares, cuando *con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos*.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias en interpretación de este precepto dirigidas a los Estados miembros que hubieran adaptado el Derecho nacional a la Directiva.

Una primera interpretación aclaratoria del art. 5.2. de la Directiva concretó que debía también concederse la protección reforzada conferida a la marca de renombre frente a productos o servicios no similares de un tercero frente a productos idénticos<sup>168</sup>. Señala el profesor GARCÍA VIDAL<sup>169</sup> a quien seguimos en sus comentarios sobre el uso ornamental que: "cabe imaginar casos en los cuales no existe riesgo de confusión, pero el uso de una marca idéntica o similar a la marca renombrada para productos o servicios idénticos o similares comporta un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o un perjuicio a los mismos. Piénsese, por ejemplo, en el uso como marca de una versión irónica y jocosa del conocido cocodrilo de Lacoste para distinguir prendas de vestir. En este supuesto no existiría riesgo de confusión, pues los consumidores se percatan de que se trata de una versión deformada del cocodrilo...".

A modo de resumen puede decirse que hasta la STJCE de 23 de octubre de 2003<sup>170</sup> el Tribunal de Luxemburgo mantenía en sus pronunciamientos que el titular de una marca renombrada solamente podía prohibir el uso distintivo de la marca ajena pero no el uso ornamental.

Dentro de los supuestos regulados en el art. 5 de la Directiva, a diferencia del apartado 1, letra b), que exige que el público se confunda o que exista riesgo de confusión, el apartado 2, no exige que se constate un cierto grado de similitud entre el signo y la marca de renombre: "Basta que el grado de similitud entre el signo y la

<sup>168</sup> STJCE, de 9 de enero de 2003, (C-292/00), Davidoff c. Gofkid, ap. 25

<sup>169</sup> A. GARCÍA VIDAL, El uso de la marca renombrada como elemento decorativo, Actas de Derecho Industrial, Tomo XXIV, 2003, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 517.

<sup>170</sup> STJCE, de 23 de octubre de 2003, (C-408/01), Adidas c. Fitnessworld.

marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca" (S. 2003, Adidas c. Fitnessworld<sup>171</sup>).

Por consiguiente, lo que procede es analizar la naturaleza de ese vínculo entre la marca renombrada y el signo ajeno para saber si es posible aplicar la prohibición nacida del derecho de exclusiva que el art. 5.2. DM confiere a la marca renombrada.

La referida sentencia de 2003<sup>172</sup> establece dos pautas a seguir:

a) Según la primera el mero hecho de que el público perciba un signo como un elemento ornamental o decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la prohibición conferida, siempre que la similitud sea de tal grado que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo ornamental y la marca renombrada.

b) En cambio, si el órgano nacional aprecia que el público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo no se establece, por definición, vínculo alguno con la marca registrada y, en consecuencia, no se cumple con uno de los requisitos del art. 5.2. por lo que la prohibición a terceros no es aplicable<sup>173</sup>.

Como advierte el profesor GARCÍA VIDAL<sup>174</sup> "la valoración del carácter distintivo o no del uso de un determinado signo será una cuestión que deba ser apreciada por cada Tribunal, existiendo un margen de discreción al respecto, pues no siempre

<sup>171</sup> Supra, S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 31.

<sup>172</sup> Supra, S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 41: "[...] la circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva" y ap. 40: "[...] cuando, según la apreciación de hecho del órgano jurisdiccional nacional, el público pertinente percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, dicho público no establece, por definición, vínculo alguno con una marca de renombre. Ello implica, por tanto, que el grado de similitud entre el signo y la marca no basta para establecer un vínculo de ese tipo".

<sup>173</sup> En opinión del Abogado General Sr. Jacobs en las conclusiones del procedimiento que tuvo como pronunciamiento la STJCE de 23 de octubre de 2003 al interpretar el referido art. 5.2.: "Si el sector pertinente del público percibe que un signo determinado simplemente adorna un producto y no identifica de ningún modo su origen, no puede considerarse que dicho signo se utiliza con el fin de distinguir tales productos" [Conclusiones presentadas el 10 de julio de 2003 por el Abogado General Sr. F.G. JACOBS, en el asunto C-408/01, Adidas c. Fitnessworld, ap. 60 - STJCE, de 23 de octubre de 2003, (C-408/01), Adidas c. Fitnessworld.]

<sup>174</sup> A. GARCÍA VIDAL, *ob cit.* "El uso...", pág. 522 y cita la Sentencia del Tribunal Regional de Apelación

está claro si un signo se usa o no como marca y esto da pie a la existencia de diferentes interpretaciones" y cita la Sentencia del Tribunal Regional de Apelación de Arnhem, que dió lugar a la comentada STJCE de 23 de octubre de 2003, el cual entendió que las dos rayas colocadas en las prendas de vestir deportivas eran un mero adorno, mientras que en un caso prácticamente idéntico la Sentencia del Tribunal Supremo alemán (BGH) de 6 de julio de 2000 consideró que la reproducción de dos líneas paralelas en prendas deportivas era considerada por el público como marca.

Habrá que estar al caso concreto, así, por ejemplo, el uso de una marca ajena renombrada en una prenda de vestir suele tener valor distintivo por lo que es fácil presumir que existe una vinculación (licencia) entre el fabricante y el titular de la marca. El Tribunal de Luxemburgo ha tenido que apreciar lo que sucedería si, aún cumpliendo esa función meramente ornamental -y, por tanto, en rigor, sin ser un uso a título de marca-, el público la asocia con la procedencia de la marca anterior y llega a la conclusión de que entra igualmente dentro del riesgo de confusión, señalando: "el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el art. 5, apartado 1, letra b), de la Directiva<sup>175</sup> cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente" [STJCE Adidas c. Mode<sup>176</sup>].

A modo de conclusión debemos señalar, por tanto, que la posibilidad de ejercitar el *ius prohibendi* al amparo del art. 5.2 de la Directiva, en aquellos supuestos en los que no exista similitud entre los signos confrontados quedará supeditada a la valoración que el órgano nacional hubiera hecho del vínculo entre el signo ornamental -y, en su caso, distintivo- y la marca renombrada.

---

<sup>175</sup> El art. 5.1., letra b), DM contempla el riesgo de confusión con la marca anterior: *La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

<sup>176</sup> *Vid. supra*, S. 2008, Adidas c. Mode, ap. 34.

### III. LA MARCA MERAMENTE USADA NO INSCRITA.

---

#### 1. Introducción.

En nuestro ordenamiento jurídico la protección del Derecho de marcas se basa, de forma manifiesta y sin perjuicio de otros principios, en la inscripción del signo en el registro. Con ello se pretende alcanzar el máximo grado posible de seguridad jurídica, puesto que cualquier agente económico puede consultar el Registro antes de elegir una marca propia y realizar todas las inversiones que estime conveniente sin temor a ser demandado por aquel que haya usado la marca con anterioridad<sup>177</sup>.

Aunque el sistema registral para el reconocimiento de las marcas es necesario e incluso conveniente, no se puede desconocer que en el ámbito empresarial y profesional se utilizan una serie de signos distintivos que son auténticas marcas y que se encuentran fuera del registro. Y de lo que no cabe duda es de que en un sistema de economía de mercado que parte de la libertad de iniciativa económica (art. 38 CE), debe admitirse la legitimidad del uso sin inscripción de un signo distintivo para identificar los productos o servicios de un empresario<sup>178</sup>, siempre que en su origen, dicho uso no constituya la violación de los derechos de un tercero<sup>179</sup>.

En definitiva, dada la legitimidad del uso de determinadas marcas sin inscripción se hace necesaria su protección, esto es, se impone delimitar y compatibilizar la protección de estos signos y su coherencia con el sistema de protección registral, para dar con ello una adecuada respuesta a la realidad empresarial y profesional.

El Derecho de la Unión Europea ha sido consciente de esta necesidad y así,

---

<sup>177</sup> Véase, sobre las ventajas del sistema registral, P. PORTELLANO, *"La imitación en el Derecho de la competencia desleal"*, Civitas, Madrid, 1995, p. 3, nota 365; E. ULMER, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch di Rechtsprechung*, Berlín, 1929, p. 67; FIKENTSCHER, *Wettbewerb*..., p. 271 ss.; DI CATALDO, *Segni*..., 2ª ed., p. 50.

<sup>178</sup> Véase en este sentido A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *"Comentario al art. 2"*, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, (dir. adjunto), *"Comentarios a la Ley de Marcas"*, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 103.

<sup>179</sup> Apunta claramente en este sentido, J. M. EMBID, *"Adquisición del Derecho sobre la marca [Comentario a la STS (Sala 1ª) de 8 de marzo de 1991]"*, La Ley, 1991-4, p. 596.

pese a que tanto la Directiva como el Reglamento de Marca Comunitaria consideran la inscripción registral como único mecanismo válido para adquirir el derecho de marcas, ambos cuerpos legales remiten a los Estados miembros la posibilidad de otorgar protección a la marca meramente usada (cfr. arts. 4 Directiva y 8 RMC).

Haciendo uso de esta habilitación del Derecho de la Unión Europea, los sistemas nacionales no han permanecido ajenos a la necesidad de protección en algunos casos de la marca usada y no registrada. En algunos países de nuestro entorno el nacimiento del derecho de marca no se hace depender únicamente del registro, de modo que una marca usada puede imponerse a una marca registrada si el uso es anterior al registro. En estos ordenamientos la única diferencia entre una marca usada y una registrada estriba en su origen, siendo el alcance de su protección el mismo<sup>180</sup>. De otro lado, en los países en los que el nacimiento del derecho de marca se hace depender del registro, se introduce una excepción en favor de la marca notoria -excepción que por lo demás viene impuesta por el art. 6 *bis* CUP-, y se introducen mecanismos de protección de la marca usada<sup>181</sup> en determinados supuestos, fundamentalmente frente a aquellas marcas cuyo registro se haya realizado de mala fe o en fraude de los derechos del usuario extrarregistral.

El presente trabajo aborda el estudio de aquellos supuestos del Derecho de Marcas que constituyen excepciones admitidas por la Ley de Marcas al sistema registral del nacimiento del derecho, en concreto, algunas categorías de marcas como la marca notoria o la marca renombrada, y también pueden citarse otras excepciones como la marca del agente o la marca patronímica, y la que es

<sup>180</sup> Así, por ejemplo, según el § 4 de la Ley de Marcas alemana la protección de la marca se origina, por el registro, por el uso de un signo siempre que éste haya adquirido fuerza distintiva (*Verkehrsgeltung*) en el tráfico negocial, y por haber alcanzado notoriedad en el sentido del art. 6 *bis* CUP. Para un análisis de dicho precepto, véase: W. ALTHAMMER, P. STRÖBELE y R. KLAKA, *Markengesetz*, 5ª ed., C. HEYMANN, Colonia-Berlín-Bonn-Múnich, 1997, § 4, p. 19 ss.; K. H. FEZER, *Markenrecht*, 2ª ed., C. H. Beck, Múnich, 1999, §4, p. 242 ss.

<sup>181</sup> Así ocurre en el caso español. Y como dice la SAP Asturias 21 de diciembre de 2007 (AC 2008, 822) la Ley de Marcas *otorga también protección jurídica al mero usuario de una marca no inscrita, moderando de esta manera el principio de registro constitutivo que como regla general es el que supone la adquisición originaria del derecho de marca, siendo una de tales manifestaciones el reconocimiento al usuario extrarregistral de la llamada acción reivindicatoria impropia en el art. 2.2 L.M.*

objeto del presente capítulo, de marca meramente usada que puede prevalecer frente a otra marca posteriormente registrada.

Hay que distinguir, pues, conceptualmente entre uso y notoriedad; el uso es la mera utilización de la marca por el titular de la misma o por persona autorizada, y la notoriedad supone algo más respecto del mero uso. FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>182</sup>, al referirse a esta cuestión señala que "Aunque existe una indudable conexión entre el uso y la notoriedad, debe subrayarse que la marca notoriamente conocida es una figura jurídica diferente de la marca meramente usada [...]. Ciertamente la notoriedad de la marca tiene siempre su origen en el uso: un uso intenso que se lleva a cabo mediante la venta y la publicidad de los correspondientes productos o servicios. Más es innegable que para que la notoriedad surja resulta indispensable que el uso desemboque en un resultado [...]". El mismo autor, en un trabajo anterior, ya advertía<sup>183</sup> que "sin la participación de los consumidores, una marca no puede adquirir el atributo de la notoriedad: el público de los consumidores es un protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marcas".

Estas ideas ponen de relieve que la marca usada es conceptual y legalmente distinta que la marca notoria. El supuesto debe acotarse partiendo de la situación de quien usa meramente una marca no registrada que no ha alcanzado la notoriedad, respecto de terceros que instan la inscripción de una marca posterior.

Hay que diferenciar dos supuestos en el uso de marca de buena fe, según que pueda ser conocida o no por quien solicita la posterior inscripción.

Se plantea pues, como luego veremos, si la marca usada, que no ha alcanzado notoriedad, goza de protección en nuestro Derecho desde la vigencia de la actual Ley de Marcas. A través de la lectura de su art. 2, resulta que no puede gozar de protección, salvo en supuestos de inscripción fraudulenta<sup>184</sup>.

<sup>182</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "*Derecho de Marcas*", *ob. cit.* p. 34.

<sup>183</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, RDM, 1966, "*El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*" p. 175

<sup>184</sup> Así lo establece el art. 2.2 de la actual Ley 17\2001, de 17 de diciembre, de Marcas, que faculta al titular de la marca usada no inscrita a ejercitar la acción reivindicatoria *con anterioridad a la*



La marca meramente usada no goza plenamente de una protección legal, ni tampoco de ningún impedimento legal para irrumpir en el mercado. Esta situación puede ser pacífica y continuar utilizando la marca de esta manera atípica. En estos casos la marca, más que una situación jurídica, es una situación fáctica. El problema surge cuando existe un tercero que intenta usar o inscribir la misma marca, u otra similar con meras alteraciones no significativas<sup>185</sup>. Si esto se produce hay que distinguir: a) que el tercero use la marca sin inscripción y b) que el tercero use la marca y solicite la inscripción. En estos casos también hay que distinguir si el tercero actúa de buena o mala fe.

Por otra parte, no puede estudiarse plenamente la protección de la marca meramente usada frente a otra marca posterior registrada o no, sin hacer referencia a las normas de represión de la competencia desleal, ya que las mismas complementan de forma sustantiva el Derecho de Marcas. En efecto, aunque el Derecho de Marcas y el Derecho contra la competencia desleal se basan en principios distintos, la superación de la separación existente entre uno y otro responde a la consecución de una protección efectiva de valores que son comunes a ambos sectores del ordenamiento: la protección de la transparencia en el mercado y de los consumidores<sup>186</sup>. A este respecto y dado que el sistema de marcas español se configura a partir del principio de registro, la protección de

---

*fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.*

En términos similares se establecía en el art. 3.3 de la Ley 32\1988, de 10 de noviembre, de Marcas, si bien, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley confirió un plazo de tres años para impugnar sobre la base del mero uso inscripciones posteriores. Concluido este plazo, en principio, no se reconocía ningún tipo de protección al mero uso de la marca.

Hay que advertir, por otra parte, que en la nueva Ley de Marcas de 2001, a diferencia de la de 1988, existe la posibilidad de decretar la suspensión del procedimiento de registro de la marca solicitada en fraude de terceros (art. 2.2, *in fine*).

<sup>185</sup> Véanse a este respecto las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6802), de 26 de febrero de 2013 (RJ 2013, 2411) y de 30 de julio de 2013 (RJ 2013, 7603).

<sup>186</sup> Así, ha sido señalado por el profesor J. MASSAGUER y M. MONTEAGUDO, *"La confusión en el Derecho contra la competencia desleal"*, RGD, núm. 625-626, 1996, p. 11622 ss., que: "[...] el derecho contra la competencia desleal y el derecho de marcas aunque vinculados por orientaciones comunes en algunos aspectos entre los que se cuenta precisamente la represión de la confusión en el tráfico, responden a principios diferentes. Justamente esta coincidencia posibilita la complementariedad existente entre el principio de marcas y el sistema de represión de la competencia desleal, sin daño alguno para la coherencia global del sistema, por cuanto la superación de la separación entre uno y otro se deben a la protección de los intereses de transparencia en el mercado y del consumidor".

la marca extrarregistral cuyo uso constituye una situación de hecho se acomoda perfectamente en el ámbito de protección de las normas contra la competencia desleal.

Como hemos tenido ocasión de comentar, el art. 2.2. de la Ley de Marcas se centra en el examen de la protección de la marca meramente usada frente a la marca posterior registrada fraudulentamente "Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el art. 39".

En términos similares, la Directiva comunitaria<sup>187</sup> dispone en su art. 4.4., letra g) al regular las causas de denegación o de nulidad que: "Cualquier estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante".

Ello no obstante, y conforme a lo dicho anteriormente, se desprende que el estudio no sería completo de no acometerse el análisis de la protección de la marca usada con base en las normas de la competencia desleal, análisis que se introducirá en la parte de este capítulo dedicada a los mecanismos de tutela de los derechos del titular de la marca usada frente a quien ha inscrito fraudulentamente.

Tampoco debemos olvidar que el concepto de marca no inscrita está estrechamente vinculado al concepto de uso de la marca. Este concepto exige una precisión importante: usar es utilizar una cosa o ejercer un derecho, sin embargo, no toda utilización puede tener la misma transcendencia jurídica. Así el

---

<sup>187</sup> Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

art. 39 de la Ley de Marcas exige un uso efectivo y real en España para evitar la tremenda acción de caducidad prevista en el art. 55, letra c), de la citada Ley.

Este uso se configura por la doctrina como una auténtica carga legal, así se expresa la profesora SAIZ GARCÍA<sup>188</sup> cuando dice que: "El uso obligatorio de la marca registrada es la carga legal impuesta al titular de una marca si éste quiere que su interés siga prevaleciendo frente al de los competidores, en aras de la protección de los consumidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia de derecho de marca".

Es interesante destacar que, como en otros preceptos de la Ley de Marcas, también se hace una referencia expresa del ámbito geográfico en el que la marca despliega su efectividad y que es el territorio español, lo que supone una exclusión expresa del uso en el extranjero, salvo el supuesto de exportación que expresamente se recoge en el art. 39.2º de la Ley de Marcas, cuando dispone que: "También tendrá la consideración de uso: b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios a su presentación, con fines exclusivamente de exportación. Y el apartado 3º del mismo art., señala que: La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento. Finalmente, el citado precepto incorpora como novedad a efectos de uso efectivo y real, en su apartado 2 letra a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada".

La categoría de marca usada no registrada, que estudiamos en este capítulo, queda delimitada entre el concepto de uso efectivo y real de la marca, del que se parte, y otras categorías de marcas no inscritas también reconocidas en Derecho, tales como la marca notoria, la marca renombrada, la marca del agente o la marca patronímica.

---

<sup>188</sup> C. SAIZ GARCÍA. *"El uso obligatorio de la marca"*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, p. 52.

## 2. Antecedentes.

### 2.1. EL REGISTRO DE LA MARCA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como es sabido, el Estatuto de la Propiedad Industrial instauró un sistema mixto para el nacimiento del derecho sobre la marca, que combinaba el principio de inscripción registral con el principio del uso. En este sentido, el art. 14 de dicho cuerpo legal consagraba el principio de consolidación de la marca registrada "El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los 3 años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título".

La figura de la consolidación de la marca abrió en la doctrina y jurisprudencia una fuerte discusión acerca de su naturaleza jurídica. Una primera corriente entendió esta figura como un supuesto de usucapión o prescripción adquisitiva<sup>189</sup>. Un segundo grupo de opinión calificó la consolidación como una prescripción extintiva de acciones<sup>190</sup>. Por último, una tercera corriente doctrinal, que ha mantenido la doctrina más autorizada, entendía que la consolidación de la marca registrada constituye una figura autónoma y *sui generis* que no se ajustaba a la naturaleza ni a los presupuestos de la usucapión, ni tampoco de la prescripción extintiva de la acción de nulidad<sup>191</sup>.

<sup>189</sup> Vide Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1935, Aranzadi número 587, y Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1964, Aranzadi número 1031. En la doctrina, mantuvo esta teoría, M. DÍAZ VELASCO, "El uso y la falta de uso de las marcas en el Derecho español", en *Estudios sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, p. 637 ss., cuya argumentación partió de una interpretación del art. 30 de la Ley de Propiedad Industrial de 1902 que constituye el precedente inmediato del art. 14 EPI y de cuyos términos se desprende claramente que la prescripción aludida es la adquisitiva o usucapión.

<sup>190</sup> Vide la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1963, Aranzadi núm. 3783, y en la doctrina: H. BAYLOS, "Tratado de Derecho Industrial", Madrid, 1978, p. 802; y C. FERNÁNDEZ NÓVOA, en su obra "El nacimiento del derecho sobre la marca", RDM, núm. 102, 1966, p. 187, quien en trabajos posteriores modificará esta primera opinión, y en su obra "Fundamentos..." ob. cit. pp. 89-114.

<sup>191</sup> Véase, M. BOTANA, "En torno a la consolidación de la marca registrada [Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 25 de noviembre de 1975]", *Actas de Derecho Industrial*, T. III, 1976, Ed. Montecorvo, Madrid, 1977, pp. 323 y ss., *idem*, "Notas sobre la protección del nombre comercial adquirido por el mero uso", *Actas de Derecho Industrial VII*, 1981, Ed. Montecorvo, Madrid, 1982 pp. 225 ss., C. FERNÁNDEZ NÓVOA, "Fundamentos de Derecho de

Presentada esta discusión, aquí nos interesa destacar la utilización que de este precepto se ha hecho por la jurisprudencia en conflictos para cuya resolución en modo alguno se había pensado el art. 14 del Estatuto. Nos referimos a la necesidad de los tribunales de acudir a este precepto –dada la complejidad del mismo que permitía fundar en el mismo interpretaciones muy flexibles– para enjuiciar aquellos supuestos en que la vigencia del principio de inscripción registral amparase materialmente un perjuicio de un mejor derecho de un tercero carente de inscripción registral, cuyo ejemplo paradigmático vendría constituido por el registro de una marca que lesiona la posición de un tercero o supone la violación de una obligación legal o contractual, pese a la inexistencia de un derecho de marca en beneficio del tercero<sup>192</sup>.

De este modo fue como la jurisprudencia aplicó el art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial de forma cambiante y con escaso rigor dogmático para tutelar estas situaciones alcanzando resultados equitativos en atención a los intereses implicados.

Así en Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1975<sup>193</sup> se consideró que "las importaciones de aceite Cruz Amarilla de la compañía, fueron realizadas en cantidades y con repetición que impide considerarlas esporádicas desde fechas más de tres años anteriores a la solicitud del registro de la marca en cuestión... y con arreglo a ellas, la aplicación al caso controvertido de la usucapión del artículo invocado, es correcta y debida porque en dicho caso se dan, precisamente, los supuestos de hecho previstos en la norma, ya que la posesión, según admite la doctrina científica y reconoce la jurisprudencia, puede

---

*marcas*", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 108, nota 160.

<sup>192</sup> Destacando este aspecto, M. MONTEAGUDO, *"El registro de marca en fraude de los derechos de tercero con violación de una obligación legal o contractual"*, AC, núm. 21, 1995, pp. 13 ss., cuyas consideraciones seguimos.

<sup>193</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1975, Aranzadi núm. 1089\1975. En términos análogos se manifestaron la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1955, Aranzadi núm. 1566\1955; la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1956, Aranzadi núm. 1971\1956; la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1957, Aranzadi núm. 95\1957; no exigen, en cambio, quieta posesión durante tres años con buena fe, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1966, Aranzadi núm. 4766\1966, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1977, Aranzadi núm. 4183\1977, *apud* M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 16.

ser mediata -que es la que se ejercita por mediación de otro- o inmediata, que es la que se tiene sin mediación de nadie; en el primer supuesto, existe una persona que posee a título de tenedor, pero reconociendo que su dominio pertenece a otro, el cual, aunque no la tenga en su poder, no pierde el derecho de propiedad sobre ella; tal poseedor mediato, más que poseedor verdadero es, como dice la doctrina científica y jurisprudencial, un instrumento de ejercicio de la posesión, es el servidor de la posesión que ejerce por otro el poder efectivo sobre la cosa, en virtud de una relación con él, por virtud de la cual tiene que seguir sus indicaciones con referencia a aquélla".

Como puede apreciarse, según esta sentencia, en virtud del art. 14 del Estatuto únicamente un signo usado con anterioridad podría impugnar un signo posteriormente inscrito si el titular extrarregistral pudiera probar los requisitos de la prescripción de los bienes muebles y siempre que no hubiese transcurrido tres años desde el registro de la marca impugnada. Pero más interesante resulta la diferente interpretación que el Tribunal Supremo realiza en las sentencias de 20 de diciembre de 1993<sup>194</sup> y de 21 de diciembre de 1988<sup>195</sup>. En ambos casos, se considera que el art. 14.1 del Estatuto establece los requisitos exigibles al titular registral para lograr la consolidación de la marca, de modo que la posesión de mala fe atribuible al titular registral hace ceder su derecho frente a quien únicamente ostenta una prioridad en el uso, sin exigirle posesión previa por más de tres años.

## 2.2. DERECHO TRANSITORIO EN LA LEY DE MARCAS DE 1988.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988 y con la finalidad de evitar los efectos traumáticos que pudiera ocasionar el cambio de un sistema registral mixto, en el que la adquisición del derecho de marca derivaba del uso o del registro, por un sistema de registro puro, en el que dicha adquisición se hacía depender exclusivamente de la inscripción registral salvo en algunos supuestos

---

<sup>194</sup> RAJ, núm. 1090. En esta sentencia se consideró que el titular registral carecía de buena fe cuando solicitó la inscripción de la marca por conocer la previa utilización que los demandantes habían hecho de la marca en el mercado español y, por tanto, no puede beneficiarse del principio de consolidación.

<sup>195</sup> RAJ, núm. 9742.

excepcionales, se estipuló un período transitorio durante el cual las marcas meramente usadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podían anteponerse a una marca registrada para productos idénticos o similares que pudieran ser confundibles, siempre que se ejercitara la acción de anulación de esta última durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la Ley y que no hubieran pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca inscrita con posterioridad y cuyo registro se pretendía anular (cfr. Disposición Transitoria 3ª LM 1988).

Se observa, pues, que durante este período transitorio la defensa de la marca usada dependía todavía en exclusiva de la prioridad temporal del uso y de que no hubiera transcurrido un determinado período de tiempo<sup>196</sup>. Por tanto, el titular extrarregistral podía ver satisfechos sus intereses y anular el registro posterior<sup>197</sup> de una marca idéntica o confundible sin necesidad de probar que la inscripción ha sido realizada fraudulentamente o violando una obligación legal o contractual (*vide* art. 3.3 LM 1988). Los plazos para el ejercicio de las acciones de impugnación de los antiguos usuarios debían de considerarse de forma alternativa, de manera que las acciones debían entenderse prescritas cuando transcurriera uno u otro plazo<sup>198</sup>. Así lo entendía la jurisprudencia que, sin embargo, declaraba que las acciones eran imprescriptibles si el titular registral había actuado de mala fe<sup>199</sup>.

<sup>196</sup> Adviértase, como destaca C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "*Derecho de Marcas*", *ob. cit.* p. 32, nota 43, que el ejercicio de la acción de anulación depende únicamente del cumplimiento de unos períodos de tiempo siendo irrelevante si la marca registrada ha sido usada o no.

<sup>197</sup> Es evidente que la marca extrarregistral debía usarse con anterioridad a la marca registrada y no sólo únicamente antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988. En el mismo sentido E. DE LA FUENTE, "*El uso de la marca y sus efectos jurídicos*", Ed. M. Pons, 1999, p. 64 y ss..

<sup>198</sup> Así C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "*Derecho de marcas*", *ob. cit.*, p. 33. En cambio, E. DE LA FUENTE, "*El uso de la marca y sus efectos jurídicos*", *ob. cit.*, p. 65, entendía que si la marca se inscribía antes de la publicación de la Ley de Marcas de 1988 pero se publicaba con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, el plazo para que el usuario de la marca pudiera anular la posteriormente inscrita era de tres años desde la publicación del BOPI.

<sup>199</sup> En este sentido establecía la SAP *Palma de Mallorca* 9 de junio de 1994, AC 1994\1134: "En consecuencia, las acciones de impugnación de los antiguos usuarios de marcas están sujetas a un plazo general de caducidad de tres años a partir del 12 de mayo de 1989, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Marcas [...], y, además, a un plazo específico de tres años a partir de que hubiese publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la concesión de la particular marca que se impugne [...] El primero de los referidos plazos no había transcurrido pues la demanda iniciadora del presente litigio se interpuso el 26 de octubre de 1991 [...] La concesión de

Ahora bien, pese a la posibilidad de ejercer la acción de anulación de la marca registrada posteriormente conforme a la norma de derecho transitorio, nada podía impedir que en el caso de darse las circunstancias mencionadas por el art. 3.3 de la Ley de Marcas de 1988 –estudiadas *infra*–, el titular extrarregistral del signo ejerciera la acción reivindicatoria, cuyo plazo de prescripción era de cinco años.

### **3. La protección otorgada al usuario extrarregistral por el art. 2.2 de la Ley de Marcas de 2001.**

#### **3.1. CONSIDERACIONES GENERALES.**

Al igual que en los ordenamientos de nuestro entorno en los que se instaura un sistema mixto para el nacimiento del derecho de marca que combina el principio de inscripción registral con el principio de notoriedad y renombre (art. 2.1. y art. 8 LM), nuestro legislador no ha despojado al sistema de marcas de toda consideración de corte concurrencial o contractual que permita a los terceros imponer su mejor derecho frente al titular registral sin estar amparado en otro título prioritario derivado del registro o de la notoriedad de la marca. En definitiva, se trata de evitar situaciones de injusticia material provocadas a partir del derecho de marca mediante la negación del carácter absoluto de la protección derivada del registro, así como mediante el abandono de la perspectiva formal que rige el sistema registral, lo que se traduce en la

---

los signos distintivos fue publicada en el BOPI el 16 de septiembre de 1987 y 1 de junio de 1988. Por tanto, cuando se inició el presente proceso había transcurrido el plazo específico de tres años al que se refiere la disposición transitoria tercera de la Ley de Marcas. Este plazo es, sin embargo, el mismo que el art. 14 establecía para la consolidación de la propiedad sobre la marca. Es decir conforme al antiguo sistema se adquiría la propiedad industrial mediante la inscripción y, además el transcurso de tres años de posesión del signo distintivo "con buena fe y justo título", y es éste el requisito que, como bien se razona en la sentencia recurrida, no concurre en el caso de autos [...]. La mala fe del señor G. al solicitar del Registro la inscripción de la marca y rótulo comercial se desprende del pleno conocimiento que éste tenía del uso que la señora E. venía haciendo de la denominación "Pianos Ca N'Elías" por haber estado él trabajando desde 1984 en el negocio fundado por don Jaume E. en el que, tras la muerte de éste, según admite el propio demandado, había colaborado con la señora E. Por ello deberemos concluir que la adquisición del derecho de propiedad sobre los signos distintivos de autos nunca se consolidó al no haberse producido la prescripción de la acción de la usuaria extrarregistral para impugnar su inscripción en el Registro de la Propiedad por la mala fe del titular registral".



valoración de la conducta de quien solicita u obtiene el registro<sup>200</sup>.

Afirma BERCOVITZ<sup>201</sup> al referirse al papel de los signos distintivos que: "su función consiste precisamente en facilitar, con fines competitivos, el vínculo de la empresa con su clientela. Si el público no pudiera atribuir las prestaciones y los bienes que son objeto del tráfico económico a las diversas empresas que participan en él, la competencia sería imposible. Por eso los actos tendentes a provocar la confusión con los signos distintivos de un competidor son actos típicos de competencia desleal".

Coincidimos con las corrientes legislativas y doctrinales que exigen como requisito la inscripción del signo en el registro. Entre ellos, citamos a PORTELLANO DIAZ<sup>202</sup> cuando dice que: "lo más idóneo sería una combinación de

<sup>200</sup> Así, M. MONTEAGUDO, AC, 1995, pp. 18 y 19, se pronuncia muy claramente como sigue: "[...] el registro, en cuanto instrumento de actuación competitiva, no genera, amparado en la prioridad de su inscripción, un derecho absoluto que escapa al enjuiciamiento de las normas contra la competencia desleal, ni, desde otra perspectiva, puede solapar su eventual vicio de origen fruto de la violación de una obligación legal o contractual".

<sup>201</sup> A. BERCOVITZ, "La formación..." *ob. cit.* p. 80.

<sup>202</sup> Citamos a P. PORTELLANO en "La imitación en el Derecho de la competencia desleal" *ob. cit.* nota 563,

cuando señala que: Las ventajas que ofrece un sistema por el cual *nace el derecho sobre la marca tan sólo con el uso* -sin posibilidad alguna de que nazca con el registro- son las de proteger inmediatamente un signo por el solo hecho de estar destinado a diferenciar, y que los empresarios se ahorran los desembolsos y el tiempo que conllevan las gestiones imprescindibles para lograr el registro de una marca. La desventaja principal es una absoluta inseguridad jurídica, ya que no existe medio alguno que sea barato y al cien por cien fiable que permita averiguar si otro agente económico ya había comenzado con anterioridad a usar la marca y, por tanto, siempre se correrá el riesgo de que el usuario exija la cesación en el uso. Por el contrario, la ventaja que ofrece un *sistema registral* puro es que con él se logra una seguridad jurídica plena, puesto que cualquier agente económico puede consultar el registro antes de elegir una marca propia y realizar todas las inversiones que estime oportuno, sin temor a verse demandado. El inconveniente principal del sistema registral puro es su inadecuación al hecho indiscutible de que siempre hay y habrá marcas no registradas, por lo que no podrá hacerse nada contra aquél que se apropie de la marca que se estaba utilizando de hecho. Parece claro, por tanto, que lo más idóneo sería una combinación de *ambos sistemas* (uso y registro), puesto que, junto a la seguridad jurídica, sería posible la adaptación al curso de la vida comercial e industrial al proteger las marcas efectivamente usadas en el tráfico. Aun así, la inseguridad jurídica sigue siendo bastante relevante cuando el sistema es registro-mero uso. En ese sistema siguen siendo muy elevados los costes de averiguar si la marca registrada ha comenzado a ser usada con anterioridad al registro. Por ello, el sistema más idóneo es el constituido por una regla general y por una excepción. La regla general es la protección de la marca registrada -lo que además debe ser fomentado-. Con ello se favorece y facilita la operatividad del signo distintivo y, por tanto, la actividad de la empresa en el mercado, puesto que de esta manera se permite constituir el derecho sobre la marca antes del lanzamiento de la misma, y además se evitan futuros problemas (elocuentes son las palabras de E. ULMER, "Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung", Berlín, 1929, p. 67, cuya sensatez no ha pasado desapercibida, V. FIKENTSCHER, *Wettbewerb*, pp. 271 y 272, y DI CATALDO, Segni, 2.ª de., p. 50). La excepción es la protección de la marca notoria. No necesita

ambos sistemas (uso y registro), puesto que, junto a la seguridad jurídica, sería posible la adaptación al curso de la vida comercial e industrial al proteger las marcas efectivamente usadas en el tráfico".

Señala el art. 2.2 de la Ley de Marcas, que "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39".

La norma contenida en el art. 2.2 de la Ley de Marcas viene complementada por las normas sobre represión de la competencia desleal y por los principios del Derecho Común relativos a obligaciones y contratos.

Es precisamente bajo esta perspectiva y desde la interrelación de las tres materias, cuando verdaderamente puede hablarse de Sistema de Marcas en sentido pleno.

Aunque en los supuestos regulados se distingue entre la solicitud de marcas *con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual*, esta distinción a nuestro entender es más teórica que real, pues evidentemente puede producirse una infracción legal que no afecte a terceros. Y decimos que es más teórica que real puesto que la propia Ley de Marcas ya contiene en su art. 5 una serie de prohibiciones que impiden el acceso al registro como marca de aquellos signos que son contrarios a la Ley, lo que implica un

---

prueba alguna la afirmación de que las marcas usadas que lleguen a alcanzar la notoriedad serán las menos. Su protección responde al reconocimiento legal del enorme valor que ha adquirido una marca que ha alcanzado notoriedad en el tráfico. Aunque la marca no está registrada, es ampliamente conocida en los círculos económicos interesados e incluso probablemente es más conocida que muchas marcas registradas. La merma de seguridad jurídica que supone la protección de las marcas notorias queda parcialmente compensada por el hecho de que, al ser tan conocidas en los círculos interesados, es altamente fiable y no muy costosa la investigación encaminada a averiguar la existencia de una marca notoria confundible con la que pretende registrarse. En general, sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de nacimiento del derecho sobre la marca; *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *RDM*, 1966, pp. 236-240; del mismo, en *AA.VV., Reforma*, pp. 142 y 143; LANDES/POSNER, *IPLR*, 21 (1985), pp. 245-247.

filtro a la solicitud de marca ilegal *ab initio*. El mencionado art. 5, al señalar las prohibiciones absolutas, dice que "1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres".

Por consiguiente, la prohibición de infracción legal es una prohibición marquista. La única diferencia existente con los supuestos de violación contractual o fraude de los derechos de un tercero, se encuentra en la preexistencia o no de una relación jurídica entre las partes, aunque tanto un caso como otro, es lo cierto que son propiamente un *fraude de los derechos de un tercero*.

La utilización de ambos criterios, a saber: fraude de los derechos de un tercero y violación de una obligación legal o contractual, es lo suficientemente general o –si se quiere– imprecisa como para reconducir al art. 2.2 de la Ley de Marcas todos los supuestos de tan variada naturaleza, con el fin de impedir abusos al amparo de la vigencia del principio de inscripción registral.

Por otra parte, se ha introducido, con acierto, una cláusula que permitirá a la jurisprudencia constituir los grupos de casos en los que la adquisición de un derecho de marca de manera formalmente inobjetable constituye un fraude de los derechos de un tercero o la violación de una obligación legal o contractual. A continuación se hace un esfuerzo en la determinación de las situaciones de hecho que integrarían dichos grupos de casos a partir de la doctrina y jurisprudencia nacional.

En consecuencia, el uso extrarregistral de la marca encuentra su ámbito de protección legal en el art. 2.2. de la Ley de Marcas, y en los supuestos de mero uso de buena fe, sin haber sido alcanzada notoriedad, debemos acudir a lo dispuesto en los arts. 6 y 12.2 de la Ley de Competencia Desleal.

Los conceptos clave sobre los que se asienta el art. 2, ap. 2 y 3, LM son los siguientes:

a) Inscripción con fraude de los derechos de un tercero con el que el solicitante del registro posterior no guarda vinculación legal alguna, pero del que

se deriva un aprovechamiento injustificado que le hace ganar una posición de mercado, prevaleciendo de la ventaja concurrencial adquirida por el usuario anterior.

b) Inscripción de marca con violación de una obligación legal o contractual preexistente, que se enmarca dentro de una práctica empresarial o profesional que exige contar con colaboradores dependientes o independientes para el desarrollo de la actividad, cuya vinculación legal o contractual obliga a respetar los derechos previos del usuario extrarregistral.

c) Acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria que puede ejercitarse al amparo del art. 2.2. de la Ley de Marcas no es la acción reivindicatoria tal y como se concibe tradicionalmente en el Derecho Civil ligada a un derecho real de propiedad, puesto que lo que se reivindica en Derecho de Marcas es el derecho a la inscripción prioritaria de la marca, que ha sido adquirido por un tercero de forma fraudulenta.

Aunque el término reivindicatorio se aplica de forma impropia pues correspondería a la acción ejercitada en relación con un previo derecho real<sup>203</sup>, el Derecho de Marcas ha acogido sin embargo este concepto para distinguir esta acción frente a las otras acciones propias del Derecho de Marcas que también afectan a la titularidad del Registro: la acción de nulidad y la acción de anulación. Concorre una diferencia esencial con dichos supuestos consistente en que como efecto de la acción reivindicatoria, el usuario anterior cuya pretensión es estimada puede hacer suya la fecha de prioridad del derecho que en virtud de la solicitud ha nacido posteriormente.

Señala el profesor BERCOVITZ<sup>204</sup> que el riesgo de usar una marca sin

---

<sup>203</sup> Pone de manifiesto M. LOBATO, *"Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas"*, Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 132, que se ha denominado esta acción como acción reivindicatoria impropia porque el que la ejercita no es el titular registral de la marca.

<sup>204</sup> Véase, A. BERCOVITZ, en *"Comentarios..."*, *ob cit*, pág 103 y 105, en el que señala algunos ejemplos como el del trabajador o socio que registran la marca no inscrita que venía usando la empresa o cuando ya se había seleccionado para proceder a su registro o a su uso. También apunta el caso del diseñador que habiendo recibido el encargo y el precio registra la marca a su nombre. En su comentario, el profesor Bercovitz equipara los supuestos de ejercicio de la acción reivindicatoria con los supuestos de registro de mala fe al señalar que en los casos de registro de una marca solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la

registrarla consiste en que si no es notoria, pueda ser registrada por un tercero de buena fe, que adquiriría el derecho exclusivo sobre la misma, incluso en detrimento de quien venía usándola con anterioridad en el mercado.

Finalmente es necesario recordar, por su trascendencia, lo dispuesto en el art. 2.3. LM según el cual: si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

d) Perjudicado. La persona *perjudicada*, física o jurídica no ha de ser necesariamente el titular extrarregistral de una marca sino *el usuario de cualquier signo distintivo*<sup>205</sup> o *el titular de una denominación social* cuya ventaja competitiva adquirida en un determinado mercado de bienes y servicios resulta perjudicada ilegítimamente por el solicitante o titular registral de una marca, o, incluso, cualquier persona titular de un derecho que resulta perjudicado por la inscripción fraudulenta<sup>206</sup>. Así por ejemplo, pueden darse supuestos de registro fraudulento del nombre y apellidos o de la imagen de un tercero sin su autorización o de otros derechos de propiedad industrial o intelectual<sup>207</sup>.

Al comentar el supuesto de violación de una obligación legal o contractual, el profesor MASSAGUER<sup>208</sup> señala como casos más frecuentes los relacionados con contratos de agencia, de distribución, de comisión, de franquicia, de licencia de marca no inscrita ni solicitada, de arrendamiento de establecimiento mercantil, de cesión de derechos de autor, de representación o de sociedad: en lo que se

---

marca adolece de una causa de nulidad absoluta cuya acción es, por tanto, imprescriptible.

<sup>205</sup> En este sentido A. LÓPEZ SOTO, "Comentario al art. 2", en C. GONZÁLEZ-BUENO, (coord.), "Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas", Ed. Thomson- Civitas, Madrid, 2003, p. 67, cita como ejemplos al agente, al representante del titular y al licenciatario.

<sup>206</sup> Perjudicado es, en síntesis, aquel que, ostentando el mejor derecho por razones ajenas al registro, resulta afectado por la actuación fraudulenta del solicitante o titular registral. Véase en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6802).

<sup>207</sup> Ejemplos citados por B. PELLISÉ, en "Nuevos desarrollos en propiedad industrial", *ob. cit.*, p. 25, suficiente un simple fraude de intereses económicos o situaciones similares.

<sup>208</sup> Vid. J. MASSAGUER, en "La protección jurídica de la marca no inscrita" en "Derecho de Marcas", dirg. por R. GIMENO-BAYÓN, Ed. Bosch, Comte d'Urgell 2003, pág. 65.

refiere a la actuación de los socios o de los administradores respecto de las marcas de la sociedad.

La persona perjudicada -señala el art. 2.2. LM- podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada. Naturalmente, es un plazo de prescripción y no de caducidad que puede ser interrumpido conforme a lo establecido en el art. 1.973 del Código Civil.

e) Junto a los anteriores conceptos, debemos mencionar el del usuario de una marca anterior que ve inscrita su marca con posterioridad por un tercero cuya actuación puede ser o no de buena fe.

Desde la reforma de la Ley de Marcas de 1988, salvo que se trate de marcas notorias o renombradas que pueden ser objeto de protección por otros preceptos, los meros usos extrarregistrales no deben dar lugar a la protección derivada del art. 2.2. LM. En este sentido, ya señalaba PELLISÉ<sup>209</sup>, en su comentario al mismo texto de la Ley anterior que "si se respeta el cambio radical que ha pretendido provocar el legislador, el simple usuario de una marca que vea amenazada la subsistencia de este uso por un registro posteriormente obtenido por tercero, no podrá ampararse en esta excepción de fraude de derechos de tercero, pues de dicho uso no derivará derecho alguno sobre la marca poseída extrarregistralmente y ni siquiera unas expectativas especiales o preferencias en cuanto a obtener el registro de esta marca, pues, en nuestra legislación actual, el hecho de que el solicitante de la inscripción de una marca sea usuario de la misma desde antes carece de todo valor al respecto, aun cuando su solicitud sea sólo posterior en unos minutos a la realizada por tercero no usuario".

---

<sup>209</sup> Véase el comentario al respecto de B. PELLISÉ, en *"Adquisición, mediante registro, del Derecho sobre la marca frente a Derechos anteriores extrarregistrales"*, en *"Nuevos desarrollos en propiedad industrial"*, Grupo Español de la AIPPI, Ed. Altés, Barcelona, 1993, p. 25.

La Ley de Marcas de 2001<sup>210</sup> ha reconocido particularmente el registro de mala fe como causa de nulidad absoluta, y en tal supuesto pone de relieve el profesor LOBATO<sup>211</sup> que no nos encontramos con las limitaciones del art. 2.2 LM en cuanto al ejercicio de la acción reivindicatoria, de modo que no será necesario probar que ha existido una violación de una obligación legal o contractual.

f) En determinados supuestos de marca no inscrita resulta de aplicación la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos, de forma que la marca meramente usada y no registrada queda indirectamente protegida. Se trata de aquellos supuestos en los que el titular de la marca ha tolerado el uso de la misma o de otra semejante sin ejercer la acción de cesación hasta transcurrido un largo periodo de tiempo, en cuyo caso se entiende desleal.

Incluso puede suceder, como apunta el profesor Lobato<sup>212</sup>, que el titular de la marca registrada haya dejado de usar la misma; en tal caso, “no sólo queda precluido el ejercicio de una acción de nulidad o de violación, sino que el titular de la marca queda expuesto a una declaración de caducidad de la suya por falta de uso”.

Esto no obstante no debe confundirse el supuesto del retraso desleal respecto de una marca meramente usada y no inscrita con la prescripción por tolerancia regulada en el art. 52.2. LM<sup>213</sup> que consiste en que el titular anterior

<sup>210</sup> El art. 51 LM establece: Causas de nulidad absoluta. 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. 2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.”

<sup>211</sup> Véase, con cita de abundante jurisprudencia, M. LOBATO “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Segunda Edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor 2007, pág131.

<sup>212</sup> Vid. M. LOBATO, “Comentario...”, 2007, *ob. cit.*, pág. 128. En dicho comentario se citan numerosas resoluciones: STS de 18 de diciembre de 1948, Vichy Catalán; STS de 29 de febrero de 2000, Marqués de Tosos; SAP de Burgos de 26 de octubre de 1994, Landa; SAP de Madrid de 17 de diciembre de 1998, Neutrógena o STS de 7 de octubre de 2000, Popeye.

<sup>213</sup> El art. 52 de la Ley de Marcas establece: *Causas de nulidad relativa. 2 El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.*

consiente el uso de una marca registrada posterior durante un plazo de cinco años con conocimiento de dicho uso. Surge la duda en tales casos sobre qué debe entenderse por titular anterior: el titular registral de la marca o la persona titulada para su uso bajo licencia.

g) Uso real y efectivo de la marca no inscrita. Aunque no se contiene expresamente como un presupuesto del art. 2.2 de la Ley de Marcas, ni se refieren a él los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, parece razonable exigir a quien pretenda hacer valer un uso anterior de la marca frente a una inscripción posterior de buena fe o en fraude de derecho, que la misma haya sido usada de forma real y efectiva<sup>214</sup>, en los términos previstos en el art. 4 de la Ley de Marcas; aunque ese uso no sea suficiente para hablar de un grado de implantación mínima para atribuirle notoriedad.

La Ley de Marcas de 2001 ha reconocido en el art. 25.6<sup>215</sup> un derecho de uso al tercero que ha utilizado la marca en el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación del restablecimiento de ese derecho al solicitante o al titular de la marca.

### 3.2. PRESUPUESTOS.

A la vista de las anteriores consideraciones, podemos distinguir entre:

#### a) Inscripción con fraude de los derechos de un tercero.

A este criterio han de reconducirse todas aquellas solicitudes o registros de una marca de las que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero, sin que medie vinculación alguna entre el solicitante o titular registral de la marca y la persona perjudicada.

Realizada esta advertencia, lo cierto es que en la mayoría de los casos bajo

<sup>214</sup> En este sentido, la SAP *Barcelona* 10 de junio de 2013 (JUR 2013, 274456) señaló que no era aplicable el art. 2.2 de la Ley de Marcas en el caso concreto, entre otros motivos, porque *la utilización que la actora alega haber hecho de la marca, esto es, en entrevistas en los medios de comunicación y en la fiesta conmemorativa celebrada en otra discoteca, no constituyen un uso real y efectivo de la marca a efectos del art. 39.1 LM*.

<sup>215</sup> Para una mayor exposición del uso rehabilitante, véase M. LOBATO, “Comentario...”, *ob. cit.*, 2007, en su comentario al art. 25 LM, pág. 498 y ss.



este criterio se enjuiciarán conflictos entre marcas inscritas y marcas meramente usadas, por lo que nuestra atención se centrará a continuación en determinar los presupuestos para considerar un registro fraudulento en detrimento del usuario extrarregistral de una marca. A estos efectos, dos son los presupuestos básicos de este supuesto de hecho o grupo de casos: el uso prioritario extrarregistral de la marca que hace ganar a su titular una posición de mercado, de un lado, y de otro, el aprovechamiento injustificado por el solicitante o titular registral de la ventaja concurrencial adquirida por el mero usuario de la marca<sup>216</sup>.

En lo que al uso extrarregistral se refiere, a partir de una interpretación del art. 2 de la Ley de Marcas, debe desecharse la exigencia de que dicho uso conlleve la notoriedad de la marca<sup>217</sup>, puesto que la protección de la marca notoria o renombrada se halla regulada expresamente en el art. 8. Esto no obstante, en tanto que la notoriedad de la marca implica una implantación valiosa de la misma en el mercado, en nuestra opinión y como ha sido aceptado por los tribunales de segunda instancia<sup>218</sup>, no habría inconveniente en que el titular de una marca notoria pudiera ejercitar la acción reivindicatoria del apartado segundo art. 2 de la Ley de Marcas en lugar de la acción de anulación prevista en art. 52<sup>219</sup>.

Dicho esto, puede afirmarse sin reservas que no basta el mero uso de la marca extrarregistral sino que el uso exigido es aquel que permita alcanzar una implantación real y efectiva en el mercado<sup>220</sup>, esto es, aquel uso que por su inexistencia impediría la caducidad de la marca registrada. Se puede traer pues

---

<sup>216</sup> Véase, aunque sin aplicar todavía la vigente Ley de Marcas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1991, Aranzadi número 4628\1991, donde tras afirmarse que la marca Vuarnet venía aplicándose para designar un determinado tipo de gafas en el mercado español con absoluta normalidad, se concluye que el registro de esta marca por un tercero, sin solicitar autorización al usuario extrarregistral de la marca que coincidía con su apellido, ponía de manifiesto que el deseo del titular registral era potenciar las marcas en el ámbito deportivo beneficiándose de las circunstancias.

<sup>217</sup> A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Comentario al art. 2", *ob. cit.*, p. 103. Sobre la marca notoria y renombrada, véase, *infra*, capítulo Cuarto.

<sup>218</sup> SAP Albacete 27 de marzo de 1998, AC 1998\5532.

<sup>219</sup> En este sentido C. LEMA, "Las acciones procesales en la Ley de Marcas", *Actas de Derecho Industrial*, XIII 1989-90, p. 57 ss.; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Derecho de marcas", *ob. cit.*, p. 40 ss.; E. DE LA FUENTE, "El uso de la marca y sus efectos jurídicos", *ob. cit.*, p. 67.

<sup>220</sup> En este sentido, véanse las consideraciones de la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1991.

a este sede las exigencias del uso real y efectivo que el art. 39 de la Ley de Marcas exige para evitar la caducidad de la marca o para poder renovar su registro. De esta suerte, no es suficiente cualquier uso para que una marca pueda ser protegida por el art. 2.2 de la Ley, el uso no puede ser un mero simulacro, sino que debe alcanzar un cierto nivel cuantitativo así como tener lugar en el mercado de forma sostenida y continuada. Obviamente, el legislador deja a los tribunales la determinación de cuándo el uso de una marca es real y efectivo porque hay que atender a las circunstancias del caso, principalmente a la índole del artículo, la extensión del uso de la marca y la duración del mismo.

En nuestra doctrina DE LA FUENTE GARCÍA<sup>221</sup>, señala como requisitos del uso efectivo: "que la marca tenga una presencia en el mercado de forma continuada y que no se produzca la cesación en el uso del signo distintivo" y SAIZ GARCÍA al referirse al uso real y efectivo advierte que lo que se trata es de "evitar que el titular de la marca la utilice de manera simbólica o aparente. Es decir, que la marca sea usada precisamente como marca, esto es, que sea utilizada para cumplir la función para la cual fue concedido ese derecho exclusivo, que no es otra que la de diferenciar los productos o servicios por los cuales fue registrada la marca".

El segundo de los presupuestos consiste en: el aprovechamiento injustificado por el solicitante o titular registral de la ventaja concurrencial adquirida por el mero usuario de la marca. Este supuesto entronca directamente con el concepto de fraude previsto en el art. 6.4 del Código Civil, según el cual "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Para ello, el titular de la marca inscrita posteriormente se vale de esta apariencia de legalidad que le confiere el depósito de la marca en el registro, para aparecer frente a terceros como "titular" de la marca, sintiéndose con ello

---

<sup>221</sup> E. DE LA FUENTE, "El uso..." *ob. cit.* p. 203.

legitimado para hacer suyo el prestigio adquirido por el usuario anterior.

Como supuestos paradigmáticos pueden citarse aquel en el que un intermediario registra la marca de productos adquiridos a un determinado proveedor con quien ha concluido esporádicos contratos de compraventa<sup>222</sup>, o el caso de quien registra numerosas marcas usadas por terceros<sup>223</sup>. Ello no obstante, la jurisprudencia nacional y de derecho comparado de manera reiterada ha considerado suficiente para considerar desleal, de mala fe o fraudulento el registro de una marca el mero conocimiento de que ésta ha venido usándose previamente por un competidor<sup>224</sup>. Así parece, por lo demás, que lo han entendido los tribunales nacionales, entre los cuales la Audiencia Provincial de Cáceres en sentencia de 3 de noviembre de 1993<sup>225</sup> ha denegado el recurso a la acción reivindicatoria, entre otros motivos, por no haberse probado en el caso de autos que los demandados tenían conocimiento previo del uso prioritario realizado por la actora. Más correctas son las consideraciones de la Audiencia Provincial de Albacete en la sentencia de 27 de marzo de 1998<sup>226</sup>, en el sentido de que la inscripción de una marca usada es fraudulenta debido a la intención de crear confusión con la misma y aprovecharse comercialmente de ello<sup>227</sup>.

<sup>222</sup> Supuesto citado por M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 30, que señala como en este caso no puede considerarse que haya existido una violación contractual ya que entre las partes no existe una relación duradera y, por tanto, no existe una obligación contractual del intermediario de promover las ventas del fabricante ni mucho menos de actuar en su interés; las obligaciones se reducen a las típicas del contrato de compraventa: entrega de la cosa y pago del precio.

<sup>223</sup> En este supuesto se pone de manifiesto claramente que el titular registral de las mismas incurre en abuso de derecho al no registrar la marca para alcanzar la finalidad que se presupone de identificar productos o servicios, véase A. CHAVANNE, *"Fraude et dépôt attributif de droit en matière de marques en droit français"*, en *"Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian"*, T. II: *Droit de la propriété industrielle*, Libraires Techniques, París, 1974, p. 9.

<sup>224</sup> Hace un apunte en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1991, cit. *supra*. Así se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia francesa: *Cour d'appel* de París, 26 de febrero de 1990, Ann. 1992, p. 16; *Cour d'appel* de Grenoble, 6 de abril de 1992; *Cass. com.* 12 de julio de 1976, Ann. 1976, p. 241.

<sup>225</sup> SAP Cáceres 3 de noviembre de 1993, RGD, núm. 596, 1994, p. 6337 ss. En este mismo sentido se ha pronunciado en nuestro país vecino la *Cour d'appel* de París, 8 de julio de 1981, Ann. 1981, p. 227.

<sup>226</sup> Cit. *supra*.

<sup>227</sup> Más recientemente, también se ha conocido un supuesto en el que el registro de una marca usada pretendía la intención de aprovecharse de la reputación ajena en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013 (RJ 2013, 5186). En el supuesto de hecho resuelto, una abogada que empezaba a ejercer su profesión en una determinada ciudad registró de mala fe un nombre comercial prácticamente idéntico al usado por un abogado que en dicha ciudad había alcanzado cierto prestigio y reputación.

En todo caso, lo que sí puede concluirse es que la ignorancia del solicitante del registro de que la marca venía usándose por un tercero excluye el fraude<sup>228</sup>.

A este respecto, ha de señalarse que cuanto mayor sea la importancia del uso extrarregistral más difícil será la prueba de que no se conocía dicho uso<sup>229</sup>, pues, no hay que olvidar que la marca inscrita supone que cualquier interesado puede conocer esa inscripción y si no lo hace, existe una falta de diligencia, que permite considerar que su actuación es fraudulenta. No significa tanto que conozca o no la existencia de la marca, sino que debía haber realizado la actividad necesaria previa para asegurarse que su marca posterior no va a perjudicar a un tercero. Al no hacerlo así, el usuario anterior tiene todas las prerrogativas que le concede la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, para impedir el registro y el uso posterior. Esta situación es diferente, si nos encontramos en presencia de una marca usada, no notoria, pues el nuevo usuario, no tiene en principio por qué conocerla; incluso, puede haber solicitado una investigación previa y tener la certeza de que dicha marca no ha sido registrada o solicitada. Por eso, en estos casos se puede ignorar, pero tampoco se debía conocer, a diferencia de marca inscrita en que no puede ignorarse, pues se debía conocer si se actuase con la debida diligencia.

Por consiguiente, el concepto de fraude y la buena o mala fe tiene una mayor dificultad en su aplicación. Será un problema de prueba basada más que en el Derecho de Marcas en las normas sobre competencia desleal y la posibilidad de generar riesgo de confusión entre una y otra o explotación de la reputación ajena.

Pese al conocimiento por el titular del uso previo del signo, la calificación de su registro como fraudulento puede decaer en aquellos casos en que dicho

---

<sup>228</sup> En este sentido F. DESSEMONDET en J. CHERPILLOD, F. DESSEMONDET, J. D. PASCHE, J. GUYET, *"La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques"*, ob. cit. p. 50. Entre la doctrina española, afirma acertadamente A. BERCOVITZ, *"Comentario al art. 2"*, ob. cit., p. 105, que el riesgo de usar una marca sin registrarla radica en que, de no ser notoria, *pueda ser registrada por un tercero de buena fe, que adquiriría el derecho exclusivo sobre la misma, incluso en detrimento de quien venía usándola con anterioridad en el mercado.*

<sup>229</sup> En esta línea, la sentencia de la *Cour d'appel* de París, de 26 de febrero de 1982, Ann. 1982, p. 147 ha considerado que la importancia del uso hace presumir que era conocido por el solicitante de la inscripción registral.

titular pueda probar que su solicitud no carece de una justificación suficiente, tal como una implantación previa de dicha marca a su favor<sup>230</sup> o la eventual actuación de mala fe del usuario extrarregistral<sup>231</sup>. Aquí no podemos entender que nos hallamos ante un supuesto de obstaculización concurrencial porque el solicitante se aprovechará únicamente de la previa implantación de su marca en el mercado. Para determinar la buena fe del usuario anterior de la marca habrán de tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso, comprendidas aquellas que dicho usuario podía no conocer pero debía haber conocido. No pueden, sin embargo, tomarse en consideración circunstancias en modo alguno relacionadas con la marca inscrita posteriormente, o relativas a un uso o una inscripción anterior efectuados por persona distinta del solicitante<sup>232</sup>.

En otro orden de cosas, cabe plantearse si puede calificarse como fraudulento el registro de una marca en España que ha venido usándose en el extranjero<sup>233</sup>. A falta de norma expresa<sup>234</sup>, la respuesta debe ser sin lugar a dudas negativa porque en nuestro sistema de marcas no rige un principio de universalidad sino de territorialidad que, correctamente entendido, exige que la protección del derecho de marca se rijan por los principios del respectivo ordenamiento y que el efecto de la protección se restrinja al territorio nacional. Por tal motivo, puede afirmarse que la protección de marcas extranjeras no puede suponer el reconocimiento de la eficacia de la mera utilización de las

<sup>230</sup> M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 21. En esta línea, A. CHAVANNE, en *"Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian"*, ob. cit., p. 5 ss. Ahora bien, como ha señalado la *Cour Benelux* en sentencia de 21 de noviembre de 1983, el simple hecho de que el solicitante haya utilizado dos veces la marca en cuestión o un signo similar antes que el usuario anterior no se opone a que la inscripción pueda considerarse realizada de mala fe –de forma fraudulenta, en los términos de nuestro ordenamiento–.

<sup>231</sup> Este criterio ha sido acogido por la *Cour Benelux* en el segundo caso *National Foods* (sentencia de 21 de noviembre de 1983, *Ing. Cons.*, 1984, p. 46) en el que ha señalado: "que l'article 4.6 de la loi uniforme signifie que si le tiers qui y est visé (l'usager antérieur) invoque cette disposition à l'égard d'un déposant ultérieur et si ce dernier soutient pour sa défense que ce tiers n'a pas fait un usage normal de bonne foi, le juge doit avoir égard à cette allégation en vue d'apprécier si le dépôt a été effectué de mauvaise foi".

<sup>232</sup> A. BRAUN, *"Précis de marques de produits et de service"*, ob. cit., p. 162.

<sup>233</sup> Problema planteado por M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 22 ss., cuya línea argumental se sigue a continuación.

<sup>234</sup> Así, en el art. 4.6 b) de la Ley de Marcas del Benelux se establece que un depósito es efectuado de mala fe si se tiene conocimiento del uso regular de buena fe de dicho signo realizado por un tercero fuera del territorio del Benelux, en una época anterior al uso del solicitante de la inscripción en el territorio mencionado, y sin el consentimiento de este tercero.

mismas en territorio foráneo, según resulta de la dicción literal del art. 8 de la Ley de Marcas. Esto, sin embargo, no obsta para que en determinados casos éstas sean objeto de protección en nuestro país frente a aquellos registros efectuados por un solicitante nacional con conocimiento de la utilización del signo en el extranjero así como de la intención del titular extranjero de extender su actividad empresarial a nuestro país y siempre que el solicitante nacional no haya adquirido previamente una implantación digna de protección en el mercado doméstico<sup>235</sup>. En esta línea se pronuncia el art. 4.4 letra g) de la Directiva de marcas, a cuyo tenor se faculta a los Estados comunitarios para denegar el acceso al registro o declarar la nulidad cuando "la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante".

En resumen, la solicitud de registro de una marca con conocimiento de que este signo ha venido utilizándose en el extranjero no es motivo suficiente para considerar fraudulento el registro, siendo necesario sumar la exigencia del conocimiento de que el titular o usuario extranjero de la marca pretende extender su actividad empresarial al territorio español<sup>236</sup>.

---

<sup>235</sup> Como señala M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 24, en estos casos el titular extranjero deberá afrontar una compleja prueba para probar su intención de extender su actividad al territorio nacional así como el conocimiento de estas circunstancias por el solicitante fraudulento. Propone, asimismo, este autor que "(p)ara aligerar la carga de la prueba podría presumirse la concurrencia de estos extremos en los supuestos de identidad de signos distintivos confrontados, valorando también la proximidad geográfica entre los mercados implicados, ya que la tendencia natural será la extensión a los mercados más cercanos". Igualmente, para M. LOBATO, *"Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas"*, ob. cit., p. 134, la copia de marcas extranjeras no inscritas en España es lícita, siempre y cuando no se pretenda traficar con la marca o aprovecharse de la reputación ajena, lo que sucederá *cuando el titular en el extranjero pretenda encontrar protección en España o cuando la marca sea notoriamente conocida por el sector interesado, aunque no haya sido utilizada en España*.

En la jurisprudencia, la SAP *Barcelona* 26 de julio de 2012 (AC 2013, 1733) estimó la acción reivindicatoria ejercitada por una sociedad extranjera, cuyos signos, usados en Reino Unido, habían sido registrados en España por la demandada, quien había llevado a cabo unos tratos preliminares con la actora para explotar las marcas en España, colaboración que al final no prosperó. Dice a este respecto la Audiencia que: *No es requisito exigible para el éxito de la acción ejercitada que la demandante acredite que había hecho un uso real y efectivo de la marca en España. Basta que tuviera intención de hacerlo de forma inmediata, como efectivamente ocurrió, a través de su colaboración con la parte demandada*.

<sup>236</sup> Esta solución ya fue adoptada por los tribunales griegos en la década de los sesenta. Véase la sentencia del Tribunal de Marcas de 1ª instancia de 20 de septiembre de 1965, Rev. int. prop. ind.,

Finalmente, debemos plantear el supuesto de solicitud de registro de marca coincidente con un nombre comercial anterior, siendo el producto y la actividad de la empresa concurrentes. Debemos añadir que también es frecuente que dicho nombre comercial se haya usado por el titular, con posterioridad, como marca no inscrita. Conforme a lo dispuesto en el art. 7 LM este supuesto está comprendido dentro de las prohibiciones relativas previstas en el mismo pero limitadas al registro en España del nombre comercial anterior.

Cabría preguntarse, por tanto, si el titular del nombre comercial anterior podría invocar el art. 8 del Convenio de la Unión de París, según el cual: *El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, al trarse de una disposición más favorable, en los términos previstos en el art. 3.3. de la Ley de Marcas.*

b) Inscripción con violación de una obligación legal o contractual.

El supuesto que ahora nos ocupa no es sino una expresión específica del registro solicitado con fraude de los derechos de un tercero y constituye, sin duda, el supuesto en el que se hace más evidente el carácter fraudulento de la inscripción<sup>237</sup>, pues, si existe en la solicitud una vulneración de una norma legal o de una obligación contractual, la prueba del fraude es mucho más sencilla, ya que se parte del presupuesto que se viola: obligación contractual o norma jurídica.

Como ya hemos señalado anteriormente la infracción de una norma jurídica no tiene que entrañar fraude, siendo en este sentido, conceptos diferentes. Lo

---

1966, p. 136, y por el Tribunal de Marcas de 2ª instancia (nº 301-1961), Rev. int. prop. ind., 1961, p. 201, que afirma "poco importa que (el titular de la marca) se haya establecido en el extranjero y que no haya registrado su marca en Grecia, ni haya comercializado sus productos en este país, puesto que éstos se habían comercializado en otros países e iban a ser importados en Grecia, como se ha realizado posteriormente, circunstancias conocidas por el demandado".

<sup>237</sup> En ningún momento puede entenderse, como parece desprenderse de la SAP Zaragoza 13 de noviembre de 1995, AC 1995\2236, que es el único supuesto de registro fraudulento. En esta sentencia se afirmó: "no ha quedado acreditada la existencia de fraude ni de violación de obligación legal o contractual porque se ha demostrado que el demandado comenzó a usar la marca sin dependencia o relación con los demandantes"; esta afirmación contradice obviamente la interpretación que hacemos del artículo 2.2. de la Ley de Marcas (antes 3.3. LM 1988).

que infringe todo fraude es el principio de la buena fe y la normativa general de las obligaciones.

La inscripción fraudulenta por constituir una violación legal o contractual atañe principalmente a la práctica empresarial o profesional en la que se precisa contar con colaboradores dependientes o independientes para el desarrollo de la actividad<sup>238</sup>, a los contratos de transmisión de establecimiento mercantil<sup>239</sup>, así como a la actuación de los socios o de los representantes orgánicos de las sociedades<sup>240</sup>. Pero en general puede predicarse dicho registro fraudulento de

<sup>238</sup> Véase la relación de supuestos que hace M. MONTEAGUDO, AC, 1995, *ob. cit.*, p. 25.

<sup>239</sup> B. PELLISÉ, en *"Nuevos desarrollos en propiedad industrial"*, *ob. cit.*, p. 26. Este autor considera fraudulentos los supuestos en que el transmitente obtenga el registro del signo con que venía distinguiendo el establecimiento, en perjuicio del adquirente que difícilmente podrá mantener la clientela y las expectativas de ganancias. Sobre este supuesto señala M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 25, que aún a falta de pacto expreso, la violación de la obligación contractual habría de deducirse de la doctrina del principio de buena fe contractual (arts. 1258 CC y 57 C.co.). Destaca también en la importancia de la buena fe en la ejecución de los contratos, que excluye el fraude en el registro, A. CHAVANNE, en *"Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian"*, *ob. cit.*, p. 5 ss.

<sup>240</sup> Según M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 25, nos hallaríamos ante una violación contractual cuando la conducta de un socio que solicita u obtiene el registro de una marca en perjuicio de la sociedad se traduce en la violación del deber de fidelidad que deriva de las exigencias de buena fe en las relaciones obligacionales y que, en este caso, obliga a colaboración y contemplación del fin común. También en materia societaria son imaginables supuestos en los que la solicitud o registro constituye la violación de una obligación legal. El mencionado autor cita como ejemplos: la conducta del gerente que solicita u obtiene el registro del signo violando la prohibición legal de competencia (art. 12 LSRL) o la solicitud u obtención del registro por los administradores de una sociedad anónima en contra de la diligencia propia de un representante leal con la que debe desempeñar su cargo (art. 127.2 LSA).

En la jurisprudencia, la SAP *Valencia* 5 de noviembre de 2013 (AC 2014, 294), aplicó el art. 2.2 de la Ley de Marcas para resolver un supuesto en el que una sociedad dedicada a la explotación de unos apartamentos situados en una zona turística registró una marca que había venido siendo usada por otra sociedad, con anterioridad al registro y cuya escisión, precisamente, dio lugar al nacimiento de la primera sociedad. En el caso, se daba la circunstancia de que el administrador único de la nueva sociedad era hijo de unos de los copropietarios y socio de la mercantil que durante largo tiempo había explotado los apartamentos.

Por su parte, la SAP *Burgos* 4 de octubre de 2012 (AC 2012, 1964), aplicó igualmente el art. 2.2 de la Ley de Marcas, al considerar fraudulenta la actuación del demandado, consistente en registrar una serie de nombres comerciales usados por una sociedad de la que había sido socio y administrador durante años, de la que se desvinculó para montar, tiempo después, su propio negocio de funeraria junto con su hermano, siendo conocedor del uso de dichos nombres comerciales por la entidad actora y de que no existía ningún registro ni de marca ni de nombre comercial.

En el caso resuelto por la SAP *Asturias* 21 de diciembre de 2007 (AC 2008, 822), dos ex directivos de una cooperativa procedieron, al mes siguiente de cesar en sus funciones en aquella, a constituir una sociedad a nombre de la cual registran una marca que venía siendo usada por la cooperativa. La Audiencia consideró que: *La inscripción de la marca a nombre de la demandada aparece así como un medio para conseguir una posición de ventaja en el mercado, aprovechándose por un lado de la posible implantación que hubiera conseguido hasta ese momento la Cooperativa y consiguiendo por otra parte desviar en beneficio propio la contratación de productos o servicios que de otra manera irían destinados a aquella.*



cualquier violación de la *buena fe* en la ejecución de los contratos<sup>241</sup>.

Este supuesto difiere en alguna medida de los presupuestos clásicos del fraude a terceros o fraude de la Ley. En estos casos y nos remitimos a la Teoría General del Derecho, se requiere una norma u obligación infringida, la acción de un tercero, y perjuicio y vulneración acreditado. Existiendo una relación causal entre la acción y el perjuicio; y pudiendo evitar el carácter fraudulento, siempre que exista otra norma que ampare la situación.

En el caso presente y a diferencia con el anterior, nos encontramos con una situación preexistente: la marca que debe ser protegida por el uso previo; una acción de tercero, que solicita la inscripción y por este solo hecho, ya se produce la relación causal y el fraude, independientemente, de que éste sea cuantificable o no, pues de no impedir la inscripción, nace un derecho de exclusivo y excluyente que eliminará del mercado la marca anteriormente usada.

Una vez más, en relación con los contratos de colaboración empresarial deben distinguirse aquellas situaciones que se incardinarían en el supuesto de hecho que ahora nos ocupa y aquellas que deberían reconducirse al art. 10 de la Ley de Marcas. Así, como se ha dicho ya, la protección otorgada a la marca del agente –entendido este término en sentido amplio que alcanzaría a cualquier contrato de colaboración empresarial: distribución, agencia, suministro,

---

Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2005 (RJ 2006, 251) estimó la acción reivindicatoria entablada contra el antiguo administrador de una sociedad, que, sin consentimiento de la misma, registró a su nombre una serie de marcas identificativas de productos vendidos por dicha sociedad después de desvincularse de ella enajenando sus acciones, con el claro propósito de aprovecharse de la posición obtenida en el mercado por la sociedad con el uso de tales marcas.

<sup>241</sup> A. CHAVANNE, en *"Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian"*, ob. cit., p. 8. En la jurisprudencia francesa se ha considerado fraudulento el registro de una marca por una sociedad a la que se había encargado la fabricación de productos para otra sociedad que había creado dicha marca para su identificación (véase, Cass. com., 18-6-1969, Ann. 1969, p. 142).

Por su parte, en la jurisprudencia española, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 574) resolvió un caso en el que se había ejercitado la acción de nulidad del registro de una marca y, subsidiariamente, la acción reivindicatoria del art. 2.2 de la Ley de Marcas. El Tribunal Supremo confirmó, como habían hecho las sentencias de instancia, la nulidad de la marca 'Viña Rock', que había sido registrada de mala fe por parte de una empresa organizadora de festivales musicales organizados y financiados por el Ayuntamiento de Villarrobledo, que fue quien creó la marca y la usaba en concepto de titular de la misma.

Asimismo, se ha considerado fraudulento el registro de una marca por parte de un fotógrafo que había recibido el encargo de realizar el fotomontaje con el signo. Vid. a este respecto la SAP Barcelona 8 de marzo de 2005 (JUR 2006, 39212).

transporte, etc.– exige como presupuesto el registro de la marca del fabricante en otro Estado que sea parte de la Unión de París. De este modo, las actuaciones de los agentes o representantes o, en general, de cualquier colaborador del empresario que podrán enjuiciarse bajo el prisma del art. 2.2 de la Ley de marcas serán fundamentalmente las siguientes: la solicitud de la marca por el colaborador sin la autorización del fabricante cuando este último no posea un registro prioritario en España o en otro país del Convenio de la Unión de París, de un lado, y de otro, los registros efectuados por dichos colaboradores con la autorización del fabricante cuando la marca se utiliza frente al fabricante para identificar a otros productos o servicios o una vez terminada la vinculación contractual<sup>242</sup>.

Entre nuestra doctrina también hay autores que lamentan que la protección a la marca no inscrita se haya reducido en nuestro país a la protección de la marca notoria porque ello perjudica sensiblemente a numerosos sectores industriales de carácter exclusivamente local<sup>243</sup>. Entre ellos, el magistrado ALBÁCAR LÓPEZ<sup>244</sup> entendía que la Ley de Marcas de 1998 había "rebajado el nivel de protección del usuario extrarregistral de las marcas", sin embargo, este inconveniente resulta salvado, a nuestro entender, si se hace una correcta interpretación del art. 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de que la notoriedad no ha de predicarse respecto de todo el territorio español sino respecto de un determinado sector económico o de población, de forma que una marca puede ser protegida

<sup>242</sup> Supuestos mencionados por M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 27 y 28, a cuyo trabajo me remito para un análisis detallado de la aplicación del art. 3.3 LM a los distribuidores en sentido amplio o colaboradores del empresario (p. 27 a 35). A este respecto, la SAP *Vizcaya* 29 de marzo de 2005 (AC 2005, 1520) aplicó el art. 3.3 de la antigua Ley de Marcas de 1988 a un supuesto en el que una entidad, distribuidora en exclusiva de los productos de otra, había registrado a su nombre dos marcas usadas por el fabricante. Igualmente, la SAP *Albacete* 30 de septiembre de 2002 (JUR 2002, 265346) consideró fraudulento el registro de una marca llevado a cabo por una entidad que había mantenido negociaciones para convertirse en la distribuidora de los productos que la actora iba a distribuir con la marca reivindicada.

<sup>243</sup> A. BERCOVITZ, "*Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988*", en "*Derecho Mercantil de la CEE. Estudios Homenaje a Girón Tena*", Madrid, 1991, p. 174-175

<sup>244</sup> En este sentido el magistrado J.L. ALBACAR LOPEZ, Consejo General del Poder Judicial \ Andema, 1994, pág. 89, advierte sobre la falta de protección al señalar que: "toda vez que, si protege expresamente el que lo sea de marcas notorias, que ya lo estaba anteriormente en su calidad de usuario extrarregistral, incluso sin la carga de la prueba -no siempre fácil-, de la notoriedad, ha retirado en cambio la protección al mero usuario cuya explotación extrarregistral de la marca no alcanza el carácter de notoria, y que gozaba de la protección jurídica de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto".

aunque la notoriedad se limitara a un determinado ámbito local o a un determinado segmento de la población<sup>245</sup>. La situación que con esta interpretación se crearía en España resultaría mucho más acorde con el principio de seguridad jurídica que el sistema vigente en Suiza o en Italia en el que la protección de la marca meramente usada de carácter local no se hace depender de su notoriedad.

En nuestro país, el art. 2.2 de la Ley de Marcas opta por la acción reivindicatoria. Sin lugar a dudas, la acción reivindicatoria presenta algunas indiscutibles ventajas en comparación con la acción de anulación. Así por ejemplo, de estimarse la acción reivindicatoria el titular extrarregistral adquiere la marca registrada, beneficiándose con ello de la prioridad registral desde el momento en que esta fue inscrita<sup>246</sup>. Por otra parte, la subordinación de la protección de la marca meramente usada a la adquisición de la marca registrada refuerza el principio registral de nuestro sistema.

En caso contrario, de pedirse la anulación de la marca inscrita, si el titular de la marca meramente usada pretende registrarla deberá realizar posteriormente su solicitud, a cuyo momento habría que atender para establecer la prioridad registral. Sin embargo, la opción por la acción de anulación cuenta con la ventaja de que puede impedirse la inscripción fraudulenta de una marca sin tener que adquirir la misma, lo que está del todo justificado en aquellos casos en que la marca objeto de la inscripción fraudulenta no sea idéntica sino confundible, pues, la Ley de Marcas no contempla la reivindicación parcial de la marca fraudulentamente inscrita.

Este último inconveniente mencionado que comporta el ejercicio de la acción reivindicatoria obliga a examinar si en nuestro país el titular extrarregistral de una marca dispone de otros mecanismos para impedir el acceso al registro de una marca confundible sin tener que ejercitar la acción reivindicatoria. Como más adelante tendremos ocasión de examinar, podemos ya anticipar que ante la falta

---

<sup>245</sup> Realiza un apunte en este sentido A. BERCOVITZ, en *"Derecho Mercantil de la CEE. Estudios Homenaje a Girón Tena"*, ob. cit., p. 175 y J. M. EMBID, La Ley, 1991-4, p. 592-593.

<sup>246</sup> Y. PLASSERAUD, M. DEHAUT y C. PLASSERAUD, *"Marques (Création, valorisation, protection)"*, ob. cit., p. 265 ss. Y en nuestra doctrina, M. MONTEAGUDO, AC, 1995, p. 24.

de legitimación activa expresa para ejercitar la acción de nulidad o de anulación de una marca, no existe inconveniente alguno en que el titular extrarregistral ejercite las acciones correspondientes por competencia desleal. Asimismo, también tendremos ocasión de examinar si analógicamente puede entenderse que el titular extrarregistral puede ejercitar la acción de anulación para la que está legitimado el empresario respecto de la marca inscrita por su agente<sup>247</sup> dada la proximidad del fundamento de ambas normas.

#### **4. Tratamiento del uso extrarregistral de la marca en la jurisprudencia.**

Recordemos para mejor examen de la cuestión que con la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, existía una doble posibilidad de protección jurídica al derecho de marca: registro y uso. Con la nueva Ley, excluidos los supuestos de notoriedad y de renombre, rige el principio de inscripción y la protección especial conferida para el usuario extrarregistral por las normas de competencia desleal.

##### **4.1. BUENA FE.**

Es necesario que el titular de la marca usada no notoria actúe de buena fe. Este criterio ha sido reconocido en una línea jurisprudencial que confiere protección al usuario extrarregistral, sosteniendo el principio de la «buena fe» como fundamento de la misma. Citamos a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 2 de junio de 1989<sup>248</sup>, cuyo Fundamento de Derecho segundo señalaba "en nuestro derecho, hay que reconocer al usuario anterior extrarregistral, (la facultad) de impugnar la inscripción dentro de los plazos y condiciones del art. 14 EPI, ya que la efectiva utilización del signo comercial lleva consigo, en principio, la apropiación privada del mismo, creando una situación defendible tanto desde la perspectiva de la buena fe como desde la del valor meramente presuntivo de la inscripción, por el tiempo que aquel artículo señala así como desde la salvedad "sin perjuicio del tercero" que, para el

<sup>247</sup> Cfr. art. 10 LM en relación con el art. 52.1 LM.

<sup>248</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 2 de junio de 1989<sup>248</sup>, Fundamento de Derecho segundo, El Derecho 1989\5619.

otorgamiento de la concesión, establece el art. 12 del Estatuto. Argumentando más adelante que: el peligro de confusión es claro [...]".

Este mismo principio puede deducirse a *sensu contrario*, de la Sentencia que se cita a continuación, que rechaza la protección del usuario extrarregistral que utiliza con posterioridad la marca de mala fe: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 25 de noviembre de 1994<sup>249</sup>, según la cual "al darse la exclusividad en la recurrente del signo registrado EUROPTICA, frente a la utilización extrarregistral del signo EURO-OPTICA por parte del recurrido, en todo caso posterior a aquellos y carente de estado protector alguno, con lo que ha de proceder a su cesación y actividad de competencia desleal que genera, pues la posibilidad de confusión viene a ser uno de los elementos claves para acreditar situación de concurrencia comercial en deslealtad (arts. 88 a 87 Ley de Marcas)".

Así pues, el criterio de la «buena fe» es básico en Derecho de marcas, como en todo el ordenamiento jurídico. Estas sentencias citadas se fundamentan jurídicamente en el art. 14 del Estatuto de Propiedad Industrial, norma no vigente en la actualidad.

#### 4.2. SITUACIÓN JURÍDICA DEL USUARIO EXTRARREGISTRAL.

Este precepto, también ha sido considerado en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 8 de marzo de 1991<sup>250</sup>, que sostenía la protección del usuario extrarregistral, frente a la marca posteriormente inscrita, cuyo Fundamento de Derecho segundo dice "pues aunque en el Derecho español no exista precepto alguno en el que se concrete explícitamente el contenido de la situación jurídica en que se encuentra el usuario extrarregistral, resulta evidente que en la mente del legislador ha estado que, ese simple usuario, y no el que posteriormente acude al registro a inscribir el signo, es el verdadero propietario del mismo. La doctrina científica entiende que el uso extrarregistral de una marca actúa dentro de nuestro sistema de tres formas: como un hecho optativo, como

<sup>249</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 25 de noviembre de 1994, El Derecho 1994\9304.

<sup>250</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 8 de marzo de 1991, El Derecho 1991\2530.

una forma de apropiación, y finalmente, como una posición jurídicamente protegida; en el primer sentido, el uso anterior del signo, posibilita al usuario extrarregistral a impugnar la validez de la inscripción, durante el plazo de los tres años que señala el art. 14 y mediando ciertos requisitos; como forma de apropiación ha de entenderse en el sentido de que, mediante el uso del signo, no se llega a adquirir el derecho exclusivo a la propiedad industrial, pero sí en cambio constituye una forma de hacer nacer un derecho preferente, frente a cualquier otro interesado, que con posterioridad al hecho del uso, pretende investirse de la titularidad registral; y finalmente la posición jurídicamente protegida se diversifica en dos aspectos: la facultad de orden positivo de estar autorizado para usar el signo, y la de carácter negativo de poder impedir a las demás que lo empleen [...] Esta doctrina tiene su fundamento en el contenido y alcance del art. 1 del Estatuto (examinado en el motivo anterior), necesitándose para la adquisición exclusiva del derecho, además de la inscripción, el cumplimiento de ciertos requisitos materiales, como el la apropiabilidad del signo mercantil, condición que sólo puede respecto a las "res nullius", pues si el signo ya ha sido apropiado por otro, por la vía extrarregistral o privada, no puede darse tal condición. Cuando ocurre, la prioridad del uso ajeno impide la válida constitución del derecho exclusivo a favor del titular registral, por lo que la inscripción adolece de un vicio sustancial que produce su anulabilidad, a no ser que el dominio del signo inscrito se haya consolidado, de conformidad con lo que determina el tan citado art. 14; acción de nulidad del registro posterior, que puede ser declarada a instancias del único interesado, que no es otro que el usuario extrarregistral - sentencias de 15-12-86; 23-6-88; 29-6-87 y 14-10-87".

La mencionada sentencia, que ha sido reiterada por otra del Tribunal Supremo de fecha 7 de junio de 1994<sup>251</sup>, fija la posición del titular de la marca usada, no notoria y habla de *hecho optativo* y *forma de apropiación*, conceptos que bajo la actual Ley no pueden mantenerse desde el punto de vista del Derecho de marcas, con la promulgación del art. 34<sup>252</sup> de la Ley de Marcas.

<sup>251</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1994, El Derecho 1994\13325.

<sup>252</sup> Antes, art. 30 de la Ley 32\1988 de Marcas. Lo mismo que el transcurso de tres años ya no

Habida cuenta desde la Ley de Marcas de 1988 ya no se incluye el plazo de tres años para que el usuario extrarregistral pueda consolidar su dominio con el uso de la marca, debemos preguntarnos si se puede seguir manteniendo la posición del usuario extrarregistral o bien hay que acudir a otros criterios tales como el de la buena fe o el del riesgo de confusión concurrencial.

#### 4.3. POSICIÓN JURÍDICA DE USUARIO EXTRARREGISTRAL.

Durante la vigencia del Estatuto era doctrina jurisprudencial la prevalencia del uso de la marca frente al registro posterior; así se ha mantenido reiteradamente, vigente la nueva Ley de Marcas, entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 26 de julio de 1993<sup>253</sup>, cuyo Fundamento de Derecho segundo señalaba "la delimitación de la protección que otorga la inscripción, no más que una titularidad provisoria que concede una presunción «iuris tantum» de propiedad, que puede ser atacada por el titular extrarregistral, sobre la base de haber venido usando el signo industrial, con anterioridad a la adquisición del mismo por el titular del registro; interpretando el sentido de esta titularidad interina y de la consolidación transcurrido el plazo de 3 años".

Igualmente podemos mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 7 de junio de 1994<sup>254</sup>, según la cual "Si algún sentido ha de darse al binomio "derecho-uso" que formula esta declaración legal, dicho sentido o significado no puede ser otro que el de vincular el surgimiento del derecho al uso mismo del signo distintivo del que se trate. Por su parte, art. 14 dispone que "el certificado de concesión de registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción "iuris tantum" de propiedad.

De donde tiene que inferirse que el derecho que se adquiriera sobre un nombre comercial y una marca por virtud de su registro se halla expuesto, en tanto no se consolide a desaparecer por consecuencia de la impugnación que eventualmente promuevan quienes ostenten un derecho prioritario sobre otro

---

puede invocarse desde la derogación del EPI y de la caducidad del plazo establecido en la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Marcas de 1988.

<sup>253</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 26 de julio de 1993, El Derecho 1993\7645.

<sup>254</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 7 de junio de 1994, El Derecho 1994\13325.

signo distintivo con el que aquél sea compatible. Es más, a fin de neutralizar la objeción de que la impugnación del signo registrado tan solo puede provenir de quien tenga prioritariamente registrado otro signo inconciliable con aquel, debe resaltarse que la inmunidad que produce la consolidación, prevista en el propio art. 14, juega precisamente y con carácter exclusivo frente al usuario extrarregistral".

#### 4.4. PROTECCIÓN DEL USUARIO EXTRARREGISTRAL AL AMPARO DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA DESLEAL Y DEL DERECHO CIVIL.

Visto lo anterior podría afirmarse que el titular de una marca usada carece de protección alguna. Esta afirmación es evidentemente injusta, por lo que es necesario buscar en el ordenamiento jurídico preceptos que sean de aplicación a esa situación.

En este sentido, el profesor MASSAGUER<sup>255</sup> señala que ante estos hechos nada impide el recurso a la protección, basándose en la competencia desleal, si surge el riesgo de confusión entre signos distintivos no inscritos que no alcanzan la categoría de marca notoria. Esto es evidente pues el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal "Todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión, con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno".

Dicho precepto otorga protección frente a la situación de confusión que puede crearse. Compartimos la opinión del citado autor cuando señala "no se pretende ni una aplicación indiscriminada de la Ley de Competencia Desleal a todo signo distintivo no inscrito, ni la creación de un original sistema para el nacimiento de la protección de las marcas sustentado en el mero uso, aunque vinculados por orientaciones político-legislativas comunes, en algunos aspectos entre los que se cuenta precisamente la represión de la confusión en el tráfico, la legislación contra la competencia desleal y la protección jurídica de las marcas, responden a principios diferentes, que son los que justamente posibilitan su

---

<sup>255</sup> Véase J. MASSAGUER en *"Comentarios a la Ley de Competencia Desleal"*, Ed. Cívitas, 1999, pág. 180.



aplicación complementaria, sin daño alguno para la coherencia global del ordenamiento [...]. Se convendrá pues en que la coherencia global de nuestro sistema exige la observancia de aquellas reglas también desde la óptica de la normativa contra la competencia desleal, y por más que la misma no atiende (porque no le corresponde) a la distinción entre posiciones registrales y extrarregistrales".

Como se puede observar, no nos encontramos en el ámbito de la protección del titular de la marca usada, sino ante una cuestión de competencia desleal en la que no es aplicable la legislación de marcas ya que ésta no ofrece un presupuesto legal válido para poder actuar contra un tercero que vulnere legítimos intereses.

No obstante, hay que advertir que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal exige la presencia de dos sujetos que actúen en el mercado, y si no concurre este presupuesto, puede plantearse si el titular de la marca puede alcanzar o no dicha protección.

Este supuesto se planteó y fue resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1999<sup>256</sup> en el que el titular extrarregistral de la marca cedió mediante arrendamiento el uso de ésta a un tercero y finalizado el plazo, estos pretendieron inscribirla. La citada Sentencia señala en su Fundamento de Derecho segundo que "El actor era titular de la marca en cuestión, había sido su creador y la había utilizado en su actividad artesanal. Añade la mencionada Sentencia que la pretendida inscripción supone un fraude a los derechos de su titular extrarregistral [...] y [...] una clara conculcación a los derechos legales y contractuales del arrendador".

Por tanto, de conformidad con la citada Sentencia, se puede acudir en realidad, para proteger la situación, no sólo a la legislación marquista, que en estos casos resulta insuficiente al reconocer una situación no claramente consolidada, sino también a las normas sobre incumplimiento contractual, pudiendo añadirse que igualmente la legislación general civil, en base a los

---

<sup>256</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1999, El Derecho 1999\36737.

conceptos de fraude y abuso de derecho, permite completar la protección de los derechos del titular no inscrito, que no goza de notoriedad.

Con la finalidad de resolver los conflictos entre las marcas meramente usadas frente a las posteriormente registradas, en base a la represión de la confusión desleal, el profesor MASSAGUER<sup>257</sup> entiende que será preciso tener presente, al menos, las siguientes reglas: (i) la marca no inscrita debe haber sido utilizada con anterioridad y dentro del mismo ámbito material y territorial al signo con el que se confronte; (ii) no pueden acceder a la protección los signos que obstaculizan la actividad de los competidores, por ejemplo, los que incurran en prohibiciones absolutas y, en especial, los que consistan en indicaciones genéricas, de uso común o descriptivas (salvo que hubieran alcanzado distintividad propia) y (iii) haber alcanzado un grado de implantación y de reconocimiento mínimo en dicho mercado.

## 5. **Sistemas de derecho comparado.**

### 5.1. DERECHO FRANCÉS.

En nuestro país vecino, en virtud del art. L 712-1 del Código de la Propiedad Intelectual, la propiedad de la marca se adquiere por el registro. En consecuencia, quien no haya registrado la marca no puede reivindicar sobre ella ningún derecho de propiedad, no adquiere ningún derecho sobre ella por más que la haya venido utilizando de buena fe durante un largo período de tiempo. Ahora bien, el art. L 712-6 del mencionado código reconoce la acción reivindicatoria de la marca registrada que haya sido solicitada en fraude de los derechos de un tercero o en violación de una obligación legal o convencional<sup>258</sup>, extendiéndose así al Derecho de Marcas una acción que ya existía en materia de patentes desde la Ley de 2 de enero de 1968.

Para la doctrina francesa la protección del usuario de la marca no registrada

<sup>257</sup> Vid. J. MASSAGUER, en “La protección jurídica...” en *ob. cit.*, pág. 68.

<sup>258</sup> Obsérvese el paralelismo entre el art. 2.2 LM española y el mencionado precepto francés, cuyo párrafo tercero dispone: *Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.*

en los supuestos en que el solicitante actúa de mala fe no es sino exigencia del principio *fraus omnia corrumpit*<sup>259</sup>. En efecto, si es indiscutible que entre una marca registrada y una marca no registrada más antigua, es la marca registrada la que prevalece, como ha señalado la jurisprudencia, este principio conoce, sin embargo, una excepción en los supuestos de registro fraudulento, especialmente cuando el solicitante no podía ignorar el uso del signo por otro, habida cuenta de las relaciones existentes entre los interesados<sup>260</sup>.

## 5.2. DERECHO DEL BENELUX.

La Ley uniforme sobre marcas del Benelux también recoge dos excepciones al principio por el cual el derecho exclusivo a una marca se adquiere por la inscripción registral. Una de estas excepciones concierne a la marca notoria y la otra, más importante, a la marca usada de buena fe con anterioridad y susceptible de ser conocida por aquel que posteriormente inscribe. La Ley hace referencia a la situación que resulta de esta prioridad bajo la expresión "*inscripción efectuada de mala fe*" (art. 4.6 de la Ley Uniforme).

La prioridad otorgada a la marca no notoria usada con anterioridad de buena fe sólo se mantiene en los supuestos en que la inscripción posterior de una marca se haya realizado de mala fe. Se instaure, pues, una regla de impronta subjetiva que obliga a determinar en el caso concreto cuándo existe mala fe<sup>261</sup>, de suerte que los dos supuestos recogidos por el art. 4.6 de la L.U. en los que los tribunales se hallarían indiscutiblemente ante un supuesto de mala fe constituyen únicamente meros ejemplos, sin que en modo alguno esta enumeración signifique que no puedan concebirse otros supuestos.

El primer caso mencionado concierne a la inscripción efectuada con conocimiento o con ignorancia inexcusable del uso regular y de buena fe

<sup>259</sup> Y. PLASSERAUD, M. DEHAUT y C. PLASSERAUD, "*Marques (Création, valorisation, protection)*", Francis Lefebvre, Levallois, 1994, p. 82; A. CHAVANNE y J. J. BURST, "*Droit de la propriété industrielle*", 4ª ed., Dalloz, París, 1993, p. 558.

<sup>260</sup> TGI *Strasbourg* 20 de diciembre de 1989, PIBD 1990, nº 473-III-152, que en el caso concreto consideró que el fraude resultaba del conocimiento que el solicitante poseía del uso anterior.

<sup>261</sup> Precisamente la Exposición de Motivos de la ley destaca que la apreciación de la mala fe del solicitante se realizará atendiendo a las circunstancias de cada caso.

realizado en el territorio del Benelux de una marca semejante para productos similares, en el curso de los tres años precedentes a la inscripción, por un tercero del que no se tiene autorización. El segundo caso mencionado hace referencia al conocimiento de un uso normal comenzado de buena fe por un tercero fuera del territorio del Benelux, en una época anterior al uso del solicitante de la inscripción en el territorio mencionado, y sin consentimiento de este tercero. El término “conocimiento” figura aquí con el mismo significado que se le atribuye en el primer caso, pero se precisa además que el conocimiento sea resultado de relaciones directas. En otros términos, el conocimiento relevante no es aquel que deriva de cualquier hecho o situación (v. gr.: informaciones en revistas a las que se está abonado), sino el conocimiento que deriva de las relaciones personales establecidas entre el solicitante y el usuario anterior en el extranjero; se trata, pues, en su mayoría, de supuestos de violación de obligaciones contractuales o legales<sup>262</sup>.

El registro de una marca realizado de mala fe es sancionado con la nulidad relativa, que puede ser solicitada por el usuario anterior o por un tercero interesado siempre que se ponga en conocimiento de ello al usuario de la marca. La acción de anulación debe ejercitarse en los cinco años siguientes al depósito de la marca cuya nulidad se solicita.

### 5.3. DERECHO SUIZO.

En Suiza se parte también del principio de nacimiento del derecho de marca por su registro (art. 4 Ley de Protección de la Marca), pero el art. 14 del mismo cuerpo legal establece que el titular de una marca no puede prohibir a un tercero que continúe usando, en la misma medida que venía haciéndolo, un signo que este tercero utilizaba ya antes del registro. Nos hallamos ante un supuesto de protección de la marca usada y no registrada que no exige la notoriedad de la misma<sup>263</sup>. Por su parte, el párrafo 2 del art. 14 establece que el derecho del

<sup>262</sup> Para un análisis de dichos supuestos, A. BRAUN, *"Précis des marques de produits et de service"*, 2ª ed., Larcier S.A. Bruselas, 1987, p. 160 ss.

<sup>263</sup> En el ordenamiento suizo, la protección de la marca notoria se contiene en el art. 3 de la Ley de Protección de la Marca, conforme al cual será igualmente considerada como anterior a una marca

titular extrarregistral de la marca a continuar en su uso sólo puede ser transmitido junto con la empresa<sup>264</sup>.

La expresión *dans la même mesure que jusque-là* debe entenderse en el sentido de que el tercero no podrá hacer uso de una forma más amplia o extensa que aquel que venía haciendo en el momento de la solicitud de inscripción de la marca registrada, tanto desde un punto de vista objetivo o material (productos o servicios para los cuales el signo ha sido utilizado) como territorial (si el signo no se utilizaba más que sobre una parte del territorio nacional, el derecho a continuar con el uso se limitará a dicha parte)<sup>265</sup>. Por contra, el volumen de negocios alcanzado por el titular extrarregistral de la marca sólo desempeña un papel subordinado, pues en principio no constituye un criterio que haya de tenerse en cuenta para determinar el alcance del uso<sup>266</sup>, tanto debido al permanente encarecimiento de los productos como a las eventuales oscilaciones de la demanda de los productos o servicios dotados con dicha marca.

En definitiva, el titular de una marca usada prioritariamente pero no registrada tiene derecho a continuar en el uso en la misma medida que lo venía haciendo anteriormente, pero no puede dirigirse contra el titular registral y conseguir la cancelación de la inscripción de la marca, como tampoco puede conseguir la protección registral de la marca meramente usada puesto que la marca inscrita impide su acceso al registro<sup>267</sup>. El titular extrarregistral de una marca sólo podrá

---

registrada aquella no inscrita si es notoriamente conocida en Suiza en el sentido del art. 6 bis CUP.  
<sup>264</sup> L. DAVID, "Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz", Helbing & Lichtenhahn, Basilea y Francfort am Main, 1994, p. 141, entiende que de la Ley se desprende claramente que el derecho a continuar en el uso del titular extrarregistral sólo puede transmitirse de forma conjunta con cada parte de la empresa en la que se producen las mercancías o se desarrollan las prestaciones de servicio que son distinguidas por la marca usada no inscrita. Así pues, la Ley sólo se refiere a la definitiva transmisión del derecho a continuar en el uso, sin mencionar la licencia temporal del derecho. Ahora bien, entiende este autor, que si se parte del principio *in maiore minus*, debería también admitirse la licencia del derecho, al menos en aquellos casos en que no existan extralimitaciones en el uso que anteriormente venía haciéndose, es decir, en aquellos casos de licencia de marca en los que el licenciante renuncia al uso de la marca, transmitiéndolo al licenciataria en exclusiva.

<sup>265</sup> F. DESSEMONTET en J. CHERPILLOD, F. DESSEMONTET, J. D. PASCHE, J. GUYET, "La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques", CEDIDAC, Lausana, 1994, p. 49.

<sup>266</sup> L. DAVID, "Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz", *ob. cit.*, p. 139.

<sup>267</sup> *Ob. loc. ult. cit.*

actuar en defensa de sus intereses contra terceros distintos del titular registral, pero al tener vetado el ejercicio de las acciones por violación del derecho de marca, únicamente puede ejercitar las acciones por competencia desleal<sup>268</sup>.

Se observa, por tanto, como en Suiza es perfectamente posible la coexistencia de dos marcas, una registrada y otra meramente usada, lo que ha sido reflejo de la toma en consideración de los intereses de la pequeña y mediana empresa, que no han querido ser penalizados por el legislador aun a costa de reducir el grado de seguridad jurídica del sistema marquista instaurado<sup>269</sup>.

Llama la atención que en un país en el que han pesado tanto en el legislador los intereses de la pequeña y mediana empresa en poder utilizar sus marcas sin tener que acceder al registro, no se ha previsto una norma para impedir el acceso al mismo de aquellas marcas cuyo titular pretenda inscribirlas de forma fraudulenta. En efecto, pese al silencio de la Ley de Protección de la Marca al respecto, la doctrina autorizada no tiene inconveniente en considerar que comete un acto de competencia desleal quien de mala fe solicita o registra como marca un signo distintivo no registrado pero utilizado por un competidor<sup>270</sup>.

#### 5.4. DERECHO ITALIANO.

El Derecho italiano reconoce la marca no inscrita en relación con su posible interferencia con una marca inscrita idéntica o semejante, concedida para la misma clase de productos o para productos afines.

La normativa anterior a la promulgación del Codice di Proprietà Industriale de 2005<sup>271</sup> aseguraba la tutela de la marca no inscrita, o *marchio di fatto*, a través de

<sup>268</sup> J. CHERPILLOD en J. CHERPILLOD, F. DESSEMONTET, J. D. PASCHE, J. GUYET, "*La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*", *ob. cit.*, p. 35.

<sup>269</sup> J. D. PASCHE, en J. CHERPILLOD, F. DESSEMONTET, J. D. PASCHE, J. GUYET, "*La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*", *ob. cit.*, p. 161

<sup>270</sup> J. CHERPILLOD en J. CHERPILLOD, F. DESSEMONTET, J. D. PASCHE, J. GUYET, "*La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*", *ob. cit.*, p. 35., quien considera que el principio de prioridad fundado en el primer registro (art. 6 LPM) no puede llegar a permitir registrar como marca un signo idéntico o confundible a quien conozca que un competidor utilizaba un signo no registrado, puesto que ello supondría una apropiación indebida de los derechos preferentes del signo competidor.

<sup>271</sup> Modificado posteriormente en el año 2010 y 2013 teniendo en cuenta la Directiva 2008/95/CE del

las normas sobre competencia desleal ex art. 2.598 Código Civil y de la norma propia de la marca no registrada ex art. 2.571 del Código Civil italiano, quedando circunscrita al límite del uso efectivo realizado.

De tal modo, cuando una marca no inscrita era utilizada a nivel nacional, su difusión y notoriedad debía ser protegida hasta el punto de impedir la posibilidad de efectuar el registro válido posterior por parte de un tercero de un signo idéntico o confundible por falta de novedad. En cambio, si el uso de la marca era de carácter meramente local no podía impedirse el registro posterior de un signo idéntico o similar al no quedar afectado el requisito de novedad, ya que no podía exigirse que el tercero tuviera conocimiento de la existencia del uso local anterior. En tal caso, quien venía utilizando previamente la marca sin registrarla conservaba el derecho a seguir usándola, pero de forma limitada para distinguir los mismos bienes o servicios y con el mismo límite territorial y de alcance del uso anterior.

La previsión actual en la normativa del Código de Propiedad Industrial, sin embargo, permite trazar con mayor precisión los límites y el ámbito de aplicación de la disciplina referida a los signos simplemente "adoptados" en el comercio (y no registrados) siempre que estén dotados de capacidad distintiva. El *marchio di fatto* viene reconocido y tutelado como un derecho autónomo de propiedad industrial.

Cuando el art. 1 CPI<sup>272</sup> enumera los Derechos de propiedad industrial, declara que estos comprenden no sólo las marcas sino también "*altri segni distintivi*" y el art. 2 CPI<sup>273</sup>, precisa que "*i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante*

---

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de todos los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

272 Art. 1 CPI "Diritti di proprietà industriale: 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali."

273 Art. 2 CPI "Costituzione ed acquisto dei diritti:

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

*brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dalla legge"* (ap. 1) y entre estos otros modos previstos *"sono protetti [...] i segni distintivi diversi dal marchio registrato"* (ap. 4)<sup>274</sup>.

Más adelante, el art. 12, ap. 1, letra a), CPI<sup>275</sup> prevé, asimismo, que pueden ser

---

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice."

274 Esto no obstante, la doctrina ha observado que la falta de previsión de una disposición específica implicaría una laguna legal; véase la opinión de A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice', in Riv. Dir. Ind., 2004, I, 99 y ss. Para otros, en cambio, dicha laguna se encuentra subsanada de hecho por el art. 12 CPI que, si bien, viene referido a los requisitos de novedad de la marca, reconoce la marca de hecho como un supuesto tutelable bajo las mismas normas y principios de los requisitos sustanciales. En este sentido, véase, C. Galli y M. Bogni, in Codice commentato della Proprietà industriale e Intellettuale, UTET, 2011, 36.

275 Art. 12 CPI "Novità":

"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non é di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio é registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non é di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;



objeto de registro como marca de empresa los signos que en la fecha de depósito de la solicitud: *"siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri [...]"* o *"siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, [...]"* art. 12, ap. 1, letra b). El signo distintivo "adottato" es el signo no registrado.

La doctrina y la jurisprudencia parecen estar de acuerdo en señalar que el hecho constitutivo de los derechos exclusivos que nacen de la marca de hecho es la notoriedad cualificada (ex art. 12 CPI) como señala<sup>276</sup> G.E. SIRONI: *"ossia nella notorietà del segno presso il pubblico di riferimento che consegue a un uso del segno stesso che deve essere accompagnato (in questo senso, "qualificata") da una percezione del segno come marchio"*. De igual modo el Tribunal de Bari al confirmar que *"la fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà"* precisaba que *"il mero uso, scisso dalla notorietà non é in grado di togliere la novità del segno di cui si domanda la registrazione, e permette di continuare l'uso nel marchio solo in ambito locale"* mentre *"l'elemento qualificante dell'uso, quale fatto impeditivo della novità del segno, é la notorietà"*<sup>277</sup>.

Resulta, por tanto, necesario precisar que sólo la marca de hecho con notoriedad general queda equiparada a la marca registrada (Art. 2, ap. 4, CPI) y, en consecuencia, oponible a futuros registros. Mientras que el uso que carece de notoriedad o con notoriedad puramente local no dará lugar a ningún derecho exclusivo, sino únicamente al derecho de permitir al usuario anterior continuar dicho uso para el mismo género de productos, en el ámbito del uso realizado y

---

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione."

276 G. E. Sironi, en *Diritto Industriale Italiano*, Coordinado por M. Franzosi y M. Scuffi, vol. I, pág. 322, Ed Giuffrè Milán 2014.

277 Sentencia del Tribunal de Bari de 14 de mayo de 2009, en *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2009, pág. 882.

sin derecho a prohibir a terceros que soliciten el registro el uso de la nueva marca en la zona de la difusión local anterior<sup>278</sup>.

Es opinión unánime que a la marca de hecho son aplicables los mismos requisitos de validez que se exigen a la marca registrada en vía analógica. Esto no obstante, la marca de hecho carece de la presunción de validez que corresponde a la marca registrada y por consiguiente su titular viene gravado con la carga de probar el cumplimiento de los requisitos de validez y, en concreto, el ámbito territorial de aplicación, los productos o servicios que distingue, el uso y la intensidad y alcance de la notoriedad.

Para concluir debemos señalar que el *marchio di fatto* puede incurrir en las mismas causas extintivas que pueden acontecer en la marca registrada y, en concreto: (i) vulgarización, art. 13.4.CPI<sup>279</sup> (ii) ilicitud o carácter engañoso sobrevenido, art. 13.2 CPI<sup>280</sup> y (iii) falta de uso efectivo, art. 24 CPI<sup>281</sup>.

---

278 Sentencia del Tribunal Supremo, Casación, nº 4405 de 28 de febrero de 2006.

279 Art. 13 CPI "Capacità distintiva":

"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne é stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva".

280 Art. 14 CPI "Liceità e diritti di terzi"

"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

## 5.5. DERECHO DEL REINO UNIDO.

En el Reino Unido no existe la obligación de efectuar el registro de la marca y, en consecuencia, la tutela jurídica de las marcas en uso se configura bajo el ejercicio de acciones por competencia desleal. Esta situación se contempla en el párrafo 5º del Preámbulo de la Directiva de Marcas<sup>282</sup> que textualmente dice: "Considerando que la presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que sólo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro".

Por ello, la Ley de Marcas del Reino Unido de 1944 permite considerar la

---

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo."

281 Art. 24 CPI "Uso del marchio":

"1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi."

---

<sup>282</sup> Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, que derogó la Directiva 89/104 CEE en la que figuraba el mismo texto en el apartado 4 del Preámbulo.

marca meramente usada como un derecho previo a los efectos de nulidad relativa y de defensa frente a la infracción de la marca posterior. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 4.4 b) de la Directiva, que establece: "Cualquier estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior".

Este precepto se complementa con el art. 6.2 de la Directiva que dice "El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido".

La Ley de Marcas del Reino Unido de 1994 exige en distintos supuestos la referencia jurisprudencial relativa a la aplicación de los conceptos sobre competencia desleal<sup>283</sup>. La premisa necesaria es que exista una probabilidad de confusión por parte del público que incluya el riesgo de asociación con la marca anterior y que el uso previo de la marca no inscrita sea susceptible de tutela al amparo de las normas de competencia desleal.

Esencialmente la tutela de la marca no inscrita se lleva a cabo bajo tres criterios sobre competencia desleal que la jurisprudencia ha consolidado: a) la necesidad del demandante de mantener la reputación o el fondo de comercio de la marca b) una falsificación por parte del demandado que no precisa que sea intencionada y c) el resultado dañoso o la probabilidad de que se produzca un daño al titular de la marca.

---

<sup>283</sup> Así lo ponen de manifiesto RUTH ANNAND & HELEN NORMAN, al tratar el tema "*Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*". Ed. Blackstone Press Limited. 1998.

## 5.6. VALORACIÓN.

Como se ha podido comprobar, todos aquellos ordenamientos que establecen un sistema marquista basado en el principio de registro, contienen excepciones en aras a proteger al titular extrarregistral que exceden de las exigencias del Convenio de la Unión de París de otorgar protección a la marca notoria (cfr. art. 6 *bis* CUP) y a la denominada marca del agente (cfr. art. 6 *septies* CUP). En este sentido, se protege al titular extrarregistral de una marca frente al tercero que solicite o inscriba una marca de forma fraudulenta o de mala fe; formas que no son sino dos denominaciones del mismo supuesto como se desprende del análisis doctrinal y jurisprudencial de dichos países. Estas normas se recogen expresamente en las leyes de marcas de Francia y Benelux, mientras que en Suiza, en Italia y en el Reino Unido esta misma protección ha de apoyarse en normas represoras de la competencia desleal.

En lo que al país helvético se refiere, el emplazamiento de la prohibición de registro fraudulento en la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal represora de los actos contrarios a la buena fe en sentido objetivo se explica en el hecho de que la normativa suiza, italiana y del Reino Unido sobre marcas permiten la coexistencia de marcas registradas y no registradas, centrándose en esta sede la discusión acerca del grado de protección que convenía otorgar a la marca meramente usada; discusión en la que se ha dado prioridad a los intereses de la pequeña y mediana empresa frente a una mayor seguridad del sistema.

A nuestro modo de ver resulta más satisfactorio el sistema francés o del Benelux, a los que hay que equiparar el sistema español, en cuanto muestra una opción clara por el rigor y la seguridad en el tráfico comercial. La coexistencia de marcas registradas con marcas no registradas, es decir, de marcas con un distinto ámbito de protección, con un distinto grado de facultades y cuya defensa se incardina en distintos mecanismos procesales, no puede sino aumentar el grado de litigiosidad y la inseguridad en el tráfico negocial.

En caso de querer otorgar una protección amplia a las marcas meramente

usadas, frente al sistema suizo, italiano o del Reino Unido, nos parece mucho más acertado optar por un sistema mixto en que la prioridad del derecho de marca se haga depender del uso o del registro, como sucede en Alemania o como sucedía en nuestro país con anterioridad a la actual Ley de Marcas. No debemos olvidar que los medios para acceder al registro de las marcas se han visto significativamente simplificados y ampliados: tanto mediante la habilitación a efectos de solicitud de marcas de organismos autonómicos, como promoviendo la posibilidad de solicitar directamente el registro por el propio interesado o por persona autorizada.

El caso del Reino Unido es excepcional pues como vemos la tutela sobre la marca no inscrita se sujeta directamente a las normas de Competencia Desleal, manteniendo el principio de uso de marca, frente al de inscripción obligatoria. Se apoya directamente en la Directiva como texto normativo supranacional, si bien, conociendo el talante británico todo apunta a que Europa ha debido ceder una vez más en favor del Reino Unido.

En relación con las acciones que puede ejercitar el titular extrarregistral de una marca frente al titular registral de la misma que ha actuado fraudulentamente o de mala fe, encontramos profundas diferencias. Así, mientras en Francia el titular extrarregistral puede ejercitar la acción reivindicatoria, en el Benelux, se le concede la acción anulación y en Suiza, Italia y en el Reino Unido las acciones por competencia desleal.

## IV. MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA

---

### 1. Consideraciones generales.

#### 1.1. LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE COMO SITUACIÓN DE HECHO.

Atendiendo a su significado semántico, el hecho notorio -sinónimo de conocido, claro o evidente- se ha definido como aquél que es "sabido públicamente porque está a la vista o es de tal manera que no se puede dudar de ello"<sup>284</sup>. Su relevancia en el ámbito procesal viene dada porque se exime de prueba "a los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general"<sup>285</sup>.

Como señala en la doctrina RAMOS MÉNDEZ,<sup>286</sup> "la notoriedad supone que un determinado hecho es conocido por un mayor o menor número de personas y entre ellas por el juez y ello sin olvidar que la notoriedad es un concepto relativo" y matiza el citado autor, que "lo que es de general conocimiento en un determinado lugar o en un determinado momento puede no serlo en otro lugar o en otro momento distintos" en la medida en que lo que importan son "las circunstancias concretas temporales y locales del proceso para definir la notoriedad".

Dentro de nuestro Sistema de Marcas se ha instituido la marca notoria y la marca renombrada como categorías jurídicas distintas de la marca meramente usada en las que el signo distintivo "representa el conocimiento de un hecho evidente, que no necesita prueba"<sup>287</sup> pero la notoriedad y el renombre exigen su reconocimiento judicial a través del preceptivo pronunciamiento dentro de un proceso contradictorio. La declaración de notoriedad o de renombre de la marca

---

<sup>284</sup> Así se define el hecho notorio en el Diccionario del uso del español de MARÍA MOLINER, Ed. Gredos 1991. Voz: notoriedad.

<sup>285</sup> Sobre la prueba de los hechos notorios, véase el apartado 4º del art. 281 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Capítulo V. De la prueba: disposiciones generales. Sección 1ª Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba.

<sup>286</sup> El profesor F. RAMOS MÉNDEZ, en su obra *Derecho procesal civil*, Ed. Bosch, Barcelona 1986, Tomo I, p. 543, puso ya acertadamente de manifiesto que: "El hecho notorio introducido en el proceso no necesita más que ser alegado, pero no probado. Sin embargo, si el hecho no es conocido por el juez, es preciso hacer prueba de la notoriedad, con lo cual indirectamente se prueba el hecho".

<sup>287</sup> En este sentido de pronunciaba vigente el texto legal anterior H. BAYLOS CORROZA, en su *Tratado de derecho industrial*, 2ª Edición, 1993, Civitas, p. 822.

es, por tanto, una cuestión de hecho que tiene consecuencias jurídicas, es decir, es un hecho jurídico. Solamente cuando se alcanza esta categoría como hecho demostrable, se puede invocar la especial protección que le confiere el Derecho de Marcas.

Aunque con aislados antecedentes, la doctrina de la marca notoria y renombrada se introdujo sustancialmente en la praxis judicial española en la década de los ochenta, superando el principio de especialidad, pues el Estatuto sobre Propiedad Industrial no hacía ninguna referencia a la misma.

El estudio de la marca notoriamente conocida viene delimitado en dos supuestos distintos: (i) marca notoria extranjera no registrada en España frente a marca posteriormente solicitada o registrada en España para bienes o servicios concurrentes y (ii) marca notoria registrada en España cuya protección se extiende a otras clases para las que no se encuentra registrada. Por el contrario, el renombre de la marca se alcanza cuando pasa a ser conocida por el público en general.

## 1.2. LOS PRINCIPIOS DE INSCRIPCIÓN Y DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO DE MARCAS.

El Derecho de Marcas se asienta sobre el principio de inscripción conforme a lo dispuesto en el art. 2.1 de la Ley de Marcas, según el cual, *el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado* y sobre el principio de especialidad, contenido en el art. 4º del citado texto legal, que define la marca como *todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras* y en el art. 6.1. letra a) que prohíbe el registro como marcas de signos *que sean idénticos a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.*

También existe una abundante jurisprudencia sobre el principio de especialidad citando por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio



de 2003<sup>288</sup> que permite la convivencia de las marcas confrontadas, pese a declarar el renombre de una de ellas que es "conocida por el público en general por la alta calidad de sus productos y con una fuerza identificativa propia" por el hecho de encontrarse en un mercado totalmente diferente, por no existir similitud entre los servicios prestados y los productos protegidos por la marca renombrada, por ir dirigidos los productos a un público distinto y al ser los canales de comercialización distintos en uno y otro caso.

No obstante lo anterior, la doctrina de la notoriedad rompe de lleno tanto el principio de inscripción permitiendo el acceso de determinadas marcas al registro como el de especialidad, en virtud de la cual, el signo distintivo quedaba protegido únicamente para aquellos productos o servicios comprendidos en la clase del Nomenclátor para los que había sido concedido e inscrito como marca. Veremos que en estos supuestos se acepta sin reservas la extensión de la protección de la marca notoria y renombrada más allá de la regla de la especialidad.

Al enumerar los requisitos que precisa la solicitud de registro de marca, el art. 12.1., letra d) LM, incluye: *La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro* conforme al Nomenclátor internacional nacido del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957<sup>289</sup>. Dicho texto contiene una clasificación de 45 epígrafes<sup>290</sup>, de los cuales, los 34 primeros corresponden a productos y los 11 últimos a servicios.

No podemos olvidar, sin embargo, que esta clasificación es puramente convencional. En la revisión de Estocolmo de 1967 se redujo el número de

---

<sup>288</sup> Véase, aunque sin aplicar todavía la vigente Ley de Marcas, la Sentencia del Tribunal Supremo 632/2003, de 26 de junio, marca "Sony", pon. mag. P. GONZÁLEZ POVEDA, Fundamento de Derecho Segundo. Tratándose el supuesto enjuiciado de una marca renombrada es razonable pensar que el pronunciamiento hubiera sido distinto con la vigente Ley de Marcas de 2001.

<sup>289</sup> Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Ratificado por España mediante Instrumento de 26 de febrero de 1979 (BOE nº 65, de 16 de marzo de 1979). En vigor la 10ª Edición de 2012.

<sup>290</sup> El Arreglo de Niza derogó el "Nomenclátor Técnico para la clasificación de los expedientes sobre Propiedad Industrial", instituido en la Ley sobre Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, y restablecido en el artículo 341 del Estatuto de Propiedad Industrial, según Decreto-ley de 26 de julio de 1929 y Texto Refundido por Decreto-ley de 30 de abril de 1930.

epígrafes, convirtiendo las 100 clases iniciales que establecía la Ley sobre Propiedad Industrial de 1902, en 42 clases, y en la 9ª edición de 2007 se aumentaron a 45 clases que se mantienen en la edición vigente.

Aunque el éxito de esta clasificación estriba en obedecer a una lógica conceptual, no puede desconocerse que la misma es fruto de un acuerdo entre partes y por ello tampoco se puede descartar que en el futuro se lleve a cabo una nueva reducción o una ampliación de la misma. En este sentido se ha afirmado<sup>291</sup> que "la existencia y uso del Nomenclátor de Marcas constituye meramente una ayuda en el momento de establecer la ordenación de los productos distinguidos por aquéllas y que no tiene valor jurídico sino únicamente administrativo, debiéndosele atribuir en todos los casos el carácter que le corresponde".

Existe, en consecuencia, una conexión entre la marca y la clase de Nomenclátor que la ampara que viene recogida doctrinalmente bajo el referido principio de especialidad, en virtud del cual, una marca sólo goza de protección legal respecto de los productos o servicios que se incluyen dentro del mismo epígrafe del Nomenclátor.

Naturalmente este principio no puede entenderse de manera absoluta pues frente a él se encuentran determinados supuestos derivados del propio concepto de marca, como signo identificador y diferenciador en el mercado, que obligan a atenuar su aplicación. En ocasiones, la aplicación del principio de especialidad se ha ponderado cuando los productos o los servicios se encuentran comprendidos de modo fronterizo entre la clase concedida y otras clases del Nomenclátor y por otra parte, la regla de la especialidad se supera definitivamente cuando se trata de marcas que han adquirido notoriedad o

---

<sup>291</sup> Véase, sobre la aplicación del Nomenclátor, A. DURÁN OLIVELLA, en *La protección de marcas y sus problemas en relación con los productos que distinguen*, publicado en I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1971, p. 35, y al comentario expuesto añade que: cuando por cuestiones surgidas a consecuencia del registro de Marcas, se han motivado procesos que han llegado hasta el Tribunal Supremo, este alto organismo jurídico ha apreciado siempre la cualidad de medio auxiliar para el Nomenclátor y ha considerado en cada ocasión las circunstancias relativas a los productos, independientemente de las clases a que los mismos pertenecían, y las denominaciones y los grafismos, como elementos esenciales para tomar una decisión".

renombre. Tampoco es pacífica la opinión de la doctrina sobre este extremo y así señala en la doctrina<sup>292</sup> que "no deja de producir perplejidad la técnica empleada por el legislador español al distinguir entre marcas notorias y marcas renombradas, reconducir en ambos casos su protección a la Ley de Marcas y declarar inaplicable en los dos supuestos el principio de especialidad".

### 1.3. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA Y DE MARCA RENOMBRADA.

Sentadas las anteriores consideraciones sobre situación de hecho, inscripción y especialidad, pasamos a ver qué se entiende por marca notoria y renombrada en la doctrina y en los textos legales con las imprecisiones técnicas y confusiones terminológicas que presentan.

#### a) Definiciones.

Es fácilmente apreciable la diversidad terminológica empleada para designar la marca notoria y la marca renombrada tanto en los textos legales como en la doctrina: marca famosa, marca reputada, marca de prestigio, marca de renombre o que goce de renombre, marca de alto renombre, marca notoriamente conocida o marca de gran renombre. Realmente se trata de un sólo concepto con variaciones puramente semánticas donde lo que se pretende identificar es una determinada categoría jurídica de marca que excede al conocimiento que se tiene de la marca usual o marca meramente usada.

Quizá, el término más apropiado en nuestro lenguaje, por ser el más arraigado tradicionalmente, hubiera sido el de marca célebre pero, siendo así o utilizando otros términos, incluso novedosos como marca *premium* o cualquier otro, el concepto que se pretende transmitir es siempre el mismo, el de algo sobresaliente, dejando de lado las preferencias semánticas del momento.

Como hemos señalado anteriormente, tanto la marca renombrada como la marca notoria, responden a una situación de hecho que tiene consecuencias

---

<sup>292</sup> Vid. M. CURTO POLO "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados" en Comentarios a la Ley de Marcas. Director ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Thomson, Aranzadi. Navarra. 2003, pág. 241.

jurídicas. No se puede acceder en ningún caso directamente al registro del signo bajo la categoría de marca notoria o renombrada pues, solamente cuando se alcanza este grado de difusión y se reconoce judicialmente, se puede alegar el mejor derecho frente al registro posterior o invocar una protección especial más allá de la regla de la especialidad

La marca notoria extranjera no inscrita que ha alcanzado el mismo reconocimiento en España puede impedir el registro de otra marca posterior y el derecho a la titularidad con carácter exclusivo y excluyente para los mismos productos o servicios que especialmente identifica.

Se entiende por marca notoria registrada aquella que por su constante e intenso uso y difusión dentro de un determinado sector económico o de población en España goza de una especial protección que se extiende a bienes o servicios que, aun no comprendidos en la misma clase, resultan complementarios o sustitutibles y se encuentran fuera de registro válido.

Se puede definir la marca renombrada<sup>293</sup> como el signo distintivo registrado cuyo extenso grado de difusión y de conocimiento generalizado en el mercado es capaz de atraer a su mismo nivel de reputación a otros productos o servicios distintos por el sólo hecho de ser identificados con el mismo signo trasladándoles su fuerza distintiva y, en su caso, la asociación espontánea e inconsciente de su origen empresarial o profesional; por lo que es merecedora de una protección jurídica especial y exclusiva que se extiende a toda clase de productos y servicios, aun sin necesidad de registro.

Según la jurisprudencia de la Unión Europea "los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma"

---

<sup>293</sup> Así lo expuse en I. ALAMAR, *Protección frente al plagio y a otras conductas desleales*. Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana. Ed. Artes Gráficas Vicent, Valencia 2005, pág.85.

[S. Commercy AG c. OAMI y Easy<sup>294</sup>]. Y entiende que los productos y los servicios no son sustituibles cuando "se dirigen a públicos diferentes" [S. Commercy AG c. OAMI y Easy<sup>295</sup>].

Aun cuando es sabido que la misión de la ley no es definir sino regular, el art. 8.2. de la Ley de Marcas de 2001 define de forma descriptiva la marca y el nombre comercial notorios como aquellos que *por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen*, delimitando el alcance de la protección a *productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*.

Siguiendo una línea puramente finalista, el precepto hace depender este hecho del sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios y, en apoyo del mismo, se enumeran una serie de requisitos inconcretos que, en la medida en que concurren, dotarán de mayor o menor protección a la marca notoria: *su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado* con una cláusula final abierta: *o por cualquier otra causa* indeterminada.

Estos criterios cuantitativos y cualitativos imprecisos que se introducen resultarán en ocasiones de muy difícil encaje jurídico al no haberse fijado las pautas o referencias objetivas de las que se pueda desprender un criterio para valorar su concurrencia y de este modo, se abre paso a una tremenda dificultad probatoria y a la máxima discrecionalidad judicial, con la consiguiente inseguridad jurídica que todo ello supone.

La protección del signo va más allá del principio de especialidad y por

---

<sup>294</sup> Véase la STPICE, de 22 de enero de 2009, (T-316\07), Commercy AG c. OAMI y Easy, ap. 57, siguiendo lo expuesto en la STGCE, de 1 de marzo de 2005, (T-169\03), Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi, aps. 60 y 62.

<sup>295</sup> *Ibidem*, S. 2009, Commercy AG c. OAMI y Easy, ap. 56.

consiguiente, ante esta especial categoría de marcas no puede oponerse dicho principio de tal modo que supone una excepción al régimen general del Derecho de Marcas. Esta consecuencia esencial permite al titular de la marca notoria o renombrada gozar de una situación pacífica en el mercado en aras a una espontánea extensión a determinado género de productos, servicios o actividades. No obstante, esta innovación, que a nuestro entender es positiva, presenta sin duda serios problemas de orden práctico.

Debe entrarse, por tanto, en el análisis de la marca notoria bajo una consideración esencial para esta categoría jurídica: la marca notoria es una marca inscrita en alguna clase pero no inscrita<sup>296</sup> en la clase que corresponde para distinguir los productos o servicios cuya protección se invoca. La inscripción definitiva se producirá posteriormente después de haber promovido la pertinente actuación administrativa o judicial<sup>297</sup> y desde ese momento, la marca notoria ya no gozará solamente de una expectativa de protección especial por la mera notoriedad sino, además, la que nace de la propia inscripción.

La notoriedad no queda, pues, relegada por el registro sino que puede servir de presupuesto en una potencial expansión de la marca, y de este modo gozar de una nueva protección ampliada más allá de la regla de la especialidad.

El art. 8.3. LM propone también de manera descriptiva la siguiente definición de marca renombrada: *Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades*. El presupuesto de la no inscripción respecto de los nuevos productos o servicios es común a la marca notoria y la diferencia con aquella reside en el alcance generalizado de la protección.

---

<sup>296</sup> Si la confrontación se produce entre marcas inscritas el criterio a seguir es el de la prioridad registral y, en su caso, el de mera confusión por identidad o semejanza.

<sup>297</sup> Y ello a diferencia del sistema anterior en el que, excepcionalmente, el artículo 5 del Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, que aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE núm. 125, de 25 de mayo) contemplaba el acceso al registro de una marca, en virtud de su notoriedad de hecho anterior, acompañándose la documentación procedente: *una declaración en la que se haga constar que se ha formulado la Demanda correspondiente* para acreditar la notoriedad alcanzada y obtener, por tal motivo, el registro del signo.

b) La imprecisión técnica en la redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001.

Numerosos autores han puesto de relieve la imprecisión técnica empleada en la redacción del art. 8 LM atribuyendo esta deficiencia al apresuramiento legislativo y así se ha dicho en nuestra doctrina<sup>298</sup> que el apartado primero del precepto toma como punto de partida que las marcas notorias y renombradas se protegen con independencia del tipo de productos o servicios que identifican y, sin embargo, en el apartado 2, "se matiza esta afirmación para las marcas notorias dado que su protección absoluta, sin tener en consideración los productos o servicios distinguidos con los signos en cada caso, daría lugar a la creación de un monopolio no justificado en razón al conocimiento sectorial de la marca".

A nuestro modo de ver nada puede hacer pensar que el apartado primero del art. 8 LM<sup>299</sup> permita crear un monopolio sectorial injustificado en la medida en que la extensión de la marca notoria a la que se dirige el anterior comentario según el texto legal, nunca alcanzará a *cualquier género de productos, servicios o actividades* sino que mas bien, al contrario, vendrá limitada a *productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*.

El criterio apuntado, por otra parte, debe juzgarse coherente siguiendo una interpretación sistemática de dicho precepto con la facultad de prohibir a terceros el uso inconsentido que se regula en el art. 34.2. letra c) de la Ley de Marcas cuando guarde conexión con la marca anterior que es lo que justifica plenamente la protección de la marca notoria y de la marca renombrada.

<sup>298</sup> Citamos como exponente la opinión de la profesora M. CURTO POLO, *ob. cit.* pág. 248.

<sup>299</sup> El art. 8.1. LM 2001 establece que: *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.*

c) La confusión terminológica entre marca renombrada y marca notoria.

Como es sabido, en referencia la mismo supuesto de hecho tanto el Convenio de París (Art. 6, bis), como los Acuerdos ADPIC (Art. 16), el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Art. 8.5.) y la Recomendación Conjunta de la OMPI, utilizan el término: *marca notoriamente conocida*, y la Directiva de Marcas (Art. 4.3.) emplea la expresión: *marca que goce de renombre*.

Así, el texto de la Directiva 2008\95\CE<sup>300</sup> en su art. 4º, apartados 3 y 4, letra a), establece que se denegará el registro de la marca o que el titular de una marca comunitaria o nacional anteriores podrán oponerse al registro de una marca posterior, para productos o servicios que no sean similares, cuando la marca anterior *goce de renombre* en la Comunidad o en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.

La Directiva utiliza un solo término: *marca que goce de renombre*, sin distinguir entre marca renombrada y marca notoria; sin embargo, la jurisprudencia de la Unión Europea, reconociendo en ambos casos una protección más allá del principio de especialidad, exige requisitos distintos en un supuesto y en otro.

Por el contrario, el Reglamento (CE) No 207\2009 sobre la Marca Comunitaria<sup>301</sup> emplea el término *marca notoriamente conocida* en el apartado 5 del Art. 8 al enumerar los motivos de denegación relativos del registro.

<sup>300</sup> Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), antes, Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE).

<sup>301</sup> Así lo dispone el Reglamento (CE) N° 207\2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (versión codificada) en su art. 8, ap. 5, que dice: *Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.*



Esta confusión terminológica en las traducciones oficiales dentro de la Unión Europea se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones por nuestra doctrina destacando al respecto la opinión del profesor FERNÁNDEZ NÓVOA<sup>302</sup>. Pese a todo ello, nos adherimos al comentario del profesor LOBATO<sup>303</sup> superando esta diferenciación, cuando señala que "el hecho de que las normas internacionales no guarden armonía sobre el *nomen iuris* de la figura no es muy relevante, ya que la expresión marca renombrada está plenamente consagrada en la práctica y en la doctrina".

Saliendo al paso de los malentendidos que hubieran podido generar el uso de distintas expresiones, tales como «marca notoria», «marca conocida» y «marca que goce de renombre», empleadas por la normativa nacional, comunitaria e internacional, la Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors c. Yplon*<sup>304</sup>, entiende que este matiz, "no encierra una contradicción real" y en el mismo sentido advierte el magistrado SANCHO GARGALLO<sup>305</sup> refiriéndose a

<sup>302</sup> A ello apunta el profesor C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid 1995, p. 178, al señalar que: "en la versión española del Reglamento 40/94 se produce un llamativo y desafortunado cambio en la terminología: la expresión marca comunitaria «de gran renombre en la Comunidad» es reemplazada por la expresión marca comunitaria «notoriamente conocida en la Comunidad»; y, paralelamente, la expresión marca nacional «de gran renombre en el Estado miembro de que se trate» es sustituida por la expresión marca nacional «notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate»". Esta confusión terminológica no solamente afecta al campo puramente doctrinal o judicial, sino también al ámbito legislativo, originando la consiguiente desorientación". Criterio que reitera en el Tratado de Derecho de Marcas, *ob. cit.* pág. 321. En el mismo sentido se expresa M. CURTO POLO, "Artículo 8..." *ob. cit.* págs. 242 y 243, cuando dice que: "En algunas versiones, como la alemana, neerlandesa o danesa se alude a estas marcas, merecedoras de una protección especial, como «marcas conocidas», mientras que en la francesa, italiana, portuguesa o inglesa se hace referencia en su denominación a un elemento ulterior, cual es el prestigio o reputación de la marca, si bien, éste supone un extendido conocimiento entre el público".

<sup>303</sup> Véase, M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Ed. Civitas, pág. 335.

<sup>304</sup> *Vid.* STJCE, de 14 de septiembre de 1999, (C-375/97), *General Motors c. Yplon*, aps. 21 y 22:

<sup>305</sup> Véase, sobre la marca notoria y renombrada, I. SANCHO GARGALLO. *Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria en Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. I Jornada de Barcelona*. 2011, ed. Aranzadi, S.A., pág. 145, comentario sobre la STJCE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, *General Motors c. Yplon*. Respecto del requisito de la protección ampliada prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva Marcas - señala la sentencia de 1999, en los apartados que seguidamente se citan- que: 20 se expresa, en esta disposición, "mediante la expresión «er renommert», en la versión danesa; «bekannt ist», en la versión alemana; «χαίρει φήμης», en la versión griega; «goce de renombre», en la versión española; «jouit d'une renommée», en la versión francesa; «gode di notorietà», en la versión italiana; «bekend is», en la versión neerlandesa; «goze de prestige», en la versión portuguesa; «laajalti tunnettu», en la versión finesa; «är känd», en la versión sueca, y «has a reputation», en la versión inglesa. 21 Las versiones alemana, neerlandesa y sueca utilizan términos que significan que la marca debe ser «conocida», sin otra precisión en cuanto a la extensión del conocimiento

la citada resolución "que no existe contradicción entre ellas, pues constituyen una misma categoría".

Ley 17/2001 de Marcas, instituye y reconoce por primera vez en nuestro sistema de marcas tres categorías jurídicas distintas: (i) la marca meramente usada o marca usual, (ii) la marca notoria y (iii) la marca renombrada.

En el Expositivo cuarto<sup>306</sup> propone como concepto que: *La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios*; concepto que coincide, en esencia, con la definición descriptiva de su articulado<sup>307</sup> y, sin embargo, como hemos apuntado, el Reglamento sobre la Marca comunitaria, no incluye ninguna referencia a la marca de renombre y contempla la marca notoriamente conocida como única categoría jurídica diferenciada de la marca usual, dejando a las propias resoluciones de la OAMI y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación, en cada caso, del alcance de la protección reforzada a bienes o servicios no similares.

Examinadas las Resoluciones de la OAMI y del propio TJUE, en aras a

---

que se exige, mientras que las demás versiones lingüísticas utilizan el término «renombre» o expresiones que, como este término, implican, cuantitativamente, cierto grado de conocimiento entre el público. 22 Este matiz, que no encierra una contradicción real, resulta de la mayor neutralidad de los términos usados en las versiones alemana, neerlandesa y sueca. Sin embargo, no permite negar la exigencia de un umbral de conocimiento que, en el marco de una interpretación uniforme del Derecho comunitario, resulta de una comparación de todas las versiones lingüísticas de la Directiva. 23 Tal exigencia resulta asimismo del sistema general y de la finalidad de la Directiva. En la medida en que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios no similares, el primer requisito que impone implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público.

<sup>306</sup> La Ley 17/2001 de Marcas, en el apartado IV de la Exposición de Motivos, dice: *La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.*

<sup>307</sup> Definición coincidente con la definición del art. 8.2. de la Ley de Marcas: [...] *se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 3.) Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.*

concretar el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida, se deduce que el concepto comunitario de notoriedad coincide sustancialmente con el utilizado para definir el renombre en España. Por el contrario cuando las resoluciones se refieren al renombre lo hacen con el alcance que se reconoce a la marca notoria en España. El apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas dice: *Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios* y esta misma posición se regula en el apartado 3 del art. 8.

Por todo ello, -como era de esperar- esta disparidad de criterios ha provocado la consiguiente confusión terminológica entre las resoluciones dictadas y los conceptos propuestos.

#### 1.4. PROTECCIÓN REFORZADA Y CADUCIDAD POR FALTA DE USO.

En coherencia con los efectos jurídicos que nacen en virtud de la notoriedad y del renombre más allá del registro válido, debería interpretarse si la nueva protección declarada, reconocida y extendida a productos o servicios comprendidos en otras clases distintas del Nomenclátor enerva la tremenda sanción de caducidad por falta de uso efectivo y real prevista en el art. 39.1. LM<sup>308</sup> en relación con lo dispuesto en el art. 52.3. LM y 55.1. letra c) LM.

<sup>308</sup> El art. 39.1 de la Ley de Marcas de 2001 establece que: *si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.*

Por otra parte, el art. 52 LM incluye en el ap. 3, como un supuesto de nulidad relativa: *Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.*

Entre los motivos que originan la sanción de caducidad de la marca y de cancelación del registro que recoge el art. 55.1. letra c) de la LM, se ha previsto el siguiente: *Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley, finalmente, el art. 58 LM regula la acción de caducidad por falta de uso de la marca: En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas*

Ciertamente, a esta conclusión debería llegarse, teóricamente, si la finalidad de la protección reforzada de la marca no se configura tan sólo para el nuevo uso sin protección registral sino también desde el respeto a la posibilidad potencial de expansión de la marca aun cuando no hubiera sido usada.

Esta consecuencia indefectible e incuestionable en los supuestos de marca renombrada deberá valorarse, sin embargo, en cada caso tratándose de marcas notorias habida cuenta de la limitación de la protección a los sectores pertinentes a los que puede expandirse.

Esto no obstante y pese a la eficacia que se presupone al reconocimiento de la notoriedad o del renombre, es lo cierto que muchas marcas, en especial renombradas, figuran inscritas en las 45 clases del Nomenclátor de marcas. Por ello, de no aceptarse el postulado de invalidez de la acción de caducidad estaríamos ante el contrasentido de poder promover frente a cualquier marca renombrada o notoria la acción de caducidad por falta de uso efectivo y real respecto de aquellas marcas que amparan bienes o servicios distintos a los identificados frenando de tal modo la expectativa de expansión y, en su caso, el reconocimiento de exclusividad. A modo de ejemplo parece impensable, por el momento, que la fábrica Coca-Cola pudiera utilizar su marca para distinguir una empresa de líneas aéreas o que la empresa McDonalds pudiera fabricar detergentes o electrodomésticos.

En contra de esta posición se ha manifestado el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de marzo de 2009<sup>309</sup> en la que sin perjuicio de reconocer el renombre de la marca enjuiciada, declaró la caducidad por falta de uso de todas

---

*justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.*

<sup>309</sup> Véase a este respecto la STS 95/2009, de 2 de marzo, pon. mag. J.R. Ferrándiz Gabriel, en la que se declaró la caducidad de 32 marcas "Lladró" al no haberse acreditado el uso efectivo y real de las mismas, en aplicación de la vigente Ley de Marcas, y declarando que el art. 4.4 de la Ley 32/1988 de Marcas aplicado por la Audiencia Provincial de Valencia se encontraba derogado.

las marcas de la actora, menos la que utilizaba para distinguir sus productos.

## **2. Presupuestos para la declaración de notoriedad o de renombre.**

El reconocimiento de la notoriedad o del renombre de la marca española como categorías jurídicas diferenciadas, es decir, sin entrar a considerar la marca extranjera notoriamente conocida en España en virtud del art. 6 bis del CUP exige al titular de la marca anterior, esencialmente, los siguientes requisitos: (i) registro válido, (ii) difusión de la marca inscrita (iii) identidad o semejanza entre la marca registrada y el signo confrontado, (iv) uso del signo posterior para distinguir bienes o servicios que no sean similares e (v) inexistencia de uso indebido de la marca posterior. En consecuencia, el titular de una marca notoria o renombrada que pretenda hacer valer su mejor derecho frente a otra marca o signo posterior para impedir su registro o prohibir el uso inconsentido, deberá acreditar estas circunstancias ante el órgano jurisdiccional pertinente.

En el ámbito de la Unión Europea, seguimos la doctrina judicial<sup>310</sup> para la protección ampliada de la marca anterior notoriamente conocida o que goce de renombre que se recoge, entre otras, en la S. 2012 Emilio Pucci<sup>311</sup> con cita de sentencias anteriores. En ella se dice que dicha protección “presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de notoriedad en la Comunidad, en el caso de una marca comunitaria anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca

<sup>310</sup> Vid. STJPI, de 11 de julio de 2007, (T-150\04), Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, aps. 54 y 55 y la STPI, de 22 de marzo de 2007, (T-215\03), Sigla c. OAMI y Elleni, aps. 34 y 35.

<sup>311</sup> STGUE de 27 de septiembre de 2012, (T-357\09) Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 64,

anterior. Estos requisitos son acumulativos, por lo que la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable”.

La prohibición de registro y de uso se contiene en los arts. 8.1 y 34.2. de la Ley de Marcas de 2001 que, respectivamente, disponen:

*Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.*

*1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.*

*Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.*

*2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

Estos preceptos han sido transpuestos de las normas respectivas de la Directiva europea<sup>312</sup> de armonización en materia de marcas.

La prohibición de registro y la anulación de la marca posterior se regula en el art. 4. DM, apartado 3, respecto de las marcas que gocen de renombre en la

---

<sup>312</sup> Cfr. *supra* Directiva Marcas 2008\95\CE.

Comunidad mediante la siguiente declaración: *Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos y en el apartado 4 prevé que cualquier Estado miembro pueda adoptar idéntica solución en los mismos supuestos cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate.*

Respecto de la prohibición de uso, el art. 5. 2. DC establece que cualquier Estado miembro podrá disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Preceptos que se corresponden con los del Reglamento Comunitario que se reproducen, textualmente, a continuación:

Entre los motivos de denegación o nulidad de registro del art. 4.1., letra b), del RMC, se incluye el siguiente: *cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.*

En términos similares se expresa el RMC respecto de la prohibición de uso inconsentido, el art. 9.1., letra b) del RMC, cuando dice que: *El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el*

*tráfico económico: de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

## 2.1. REGISTRO VÁLIDO.

El supuesto natural al que se hace referencia es el registro válido de la marca anterior, al menos, en un epígrafe del Nomenclátor cuya protección se extenderá a otros distintos pero afines pudiendo llegar a alcanzar el conocimiento generalizado del público. El requisito del registro se desprende inequívocamente del art. 8 LM cuando expresamente señala la marca y no el signo anterior, y del art. 34.2. LM por el que se confiere el *ius prohibendi* al titular de la marca registrada. Igualmente, se contempla el registro previo en el art. 8.5 del RMC, en el art. 16, ap. 3, de los acuerdos ADPIC<sup>313</sup> y en la jurisprudencia europea<sup>314</sup>.

Sentada la premisa anterior, debemos preguntarnos qué sucedería si posteriormente dicha marca se anula. La doctrina del Tribunal Supremo<sup>315</sup> tenía

<sup>313</sup> El art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, establece: *Derechos conferidos*. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

<sup>314</sup> Véanse, sobre la necesidad de registro previo, las sentencias: *supra*, S.1999, General Motors c. Yplon, ap. 23; STPICE, de 23 de octubre de 2003, (C-408/01), Adidas c. Fitnessworld, ap. 22; *supra*, S. 2003, Davidoff c. Gofkid, ap. 20 y *supra* S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 55, zanjando de esta forma la interpretación surgida del art. 6 bis del Convenio de París, en relación con la Recomendación conjunta de la OMPI.

<sup>315</sup> *Vid.* la Sentencia del Tribunal Supremo 74/2007, Sala de lo Civil, de 8 de febrero de 2007, pon.



establecido que mientras “no se declare la nulidad del registro de marca concedido a la sociedad demandada, ésta se halla facultada para usarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico [...] por lo que, habiéndose limitado el titular de la marca a usar la marca cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al principio *qui suo iure utitur, neminem laedit*”

Recordamos que una de las novedades introducidas por la vigente Ley de Marcas de 2001 fue la supresión del examen de fondo de las prohibiciones relativas superando de esta forma los trámites de registro previstos en los textos legales precedentes. El resultado es un título de marca concedido que, en ocasiones, puede ser aparentemente más débil si, bien, en modo alguno debe reprocharse que la inexistencia de este examen previo sea una práctica contraria o desmedida respecto de las legislaciones de los países de nuestro entorno.

El precedente legal sobre este supuesto lo encontramos en el art. 55 de la Ley 11/1986 de Patentes, en virtud del cual: *El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.*

En términos similares se ha pronunciado la STJUE de 21 de febrero de 2013<sup>316</sup> declarando que “el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.

La doctrina del Tribunal de Luxemburgo ha sido seguida finalmente por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia de 14 de octubre de 2014<sup>317</sup> superando con ello la necesidad de pedir la declaración de nulidad de la marca

---

mag. V. Montés Penadés, FD 2º.

<sup>316</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 9.1. del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) la STJUE, de 21 de febrero de 2013, (C-561/11), *Fédération Cynologique c. Federación Canina*, ap. 52.

<sup>317</sup> Sentencia del Tribunal Supremo 5089/2014, Sala 1ª, de 14 de octubre, pon. mag. Ferrándiz Gabriel, caso Denso.

posterior -que tenía efectos *ex tunc*- cumulativamente al ejercicio de la acción de infracción, con la finalidad de mantener la coincidencia entre el registro de marcas y la realidad económica<sup>318</sup>.

## 2.2. DIFUSIÓN.

Siguiendo la definición contenida en la propia Exposición de Motivos y la dicción legal del art. 8 de la Ley de Marcas de 2001,<sup>319</sup> el presupuesto determinante para la protección reforzada de la marca es su grado de conocimiento en el mercado, lo que constituye un hecho jurídico, es decir, una realidad material reconocida que tiene consecuencias jurídicas. La difusión que el precepto exige a la marca notoria es su general conocimiento dentro de un sector económico o de población pertinente y a la marca renombrada su conocimiento por el público en general.

<sup>318</sup> En este sentido se expresaba la Sentencia del Tribunal Supremo 414/2012, de 29 de junio de 2012, pon. mag. Ferrándiz Gabriel, con cita de otras sentencias precedentes, señalando en su Fundamento de Derecho Tercero que: "Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar -del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001-, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura -así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril-. Las sentencias números 169/1995, de 6 de marzo, 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009, son expresión de dicha doctrina- que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10, respecto de los dibujos y modelos comunitarios-. No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del registro de cobertura se acumule la de violación de la marca prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone que la declaración de nulidad no opera "*ex nunc*", sino "*ex tunc*", como regla, lo que implica entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley".

<sup>319</sup> El art. 8.2. de la Ley de Marcas de 2001 define de forma descriptiva y conjunta la marca y el nombre comercial notorios como aquellos que *por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen*, delimitando el alcance de la protección a *productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*. Y la Exposición de Motivos del mismo texto legal, define: *marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad [...]. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios*.

Igualmente, el presupuesto de la difusión de la marca como elemento configurador de la notoriedad o del renombre viene recogido expresamente tanto en los acuerdos ADPIC como en la Recomendación de la OMPI<sup>320</sup> en la que se propone como primer criterio para la determinación de la notoriedad: *el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público*. Criterio que se ha seguido también por nuestra mejor doctrina<sup>321</sup>. El límite de la protección depende de la extensión del conocimiento y como apunta el mag. Sancho Gargallo:<sup>322</sup> "a mayor conocimiento, mayor notoriedad".

Con la redacción vigente del art. 8 LM bien puede decirse que ha quedado superada definitivamente la apreciación de la notoriedad o del renombre en base a criterios meramente cualitativos como se apuntaba en la época del Estatuto y en las interpretaciones incipientes de la Ley de Marcas de 1988. Esta posición quedó definitivamente relegada con la promulgación de la vigente Ley de Marcas, aunque como vamos a ver inmediatamente, no es del todo comprendida o aplicada. En el ámbito comunitario<sup>323</sup> también se ha declarado que la notoriedad de la marca no viene determinada necesariamente por la calidad de los productos o servicios que se identifican.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8 LM la difusión o el conocimiento de la

<sup>320</sup> La *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*, fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34 sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, establece en primer término entre los criterios que pueden ser tomados en consideración y que se incluyen en la letra b) del artículo 2.1: *el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público*.

<sup>321</sup> Así lo pone de manifiesto el profesor A. BERCOVITZ, *"Introducción a las marcas y signos distintivos en el tráfico económico"*, Editorial Aranzadi, S.A., Navarra 2002, pág. 169 y el profesor M. LOBATO, en *Comentario...*, *ob. cit.*, pág. 83. Véase, respecto de la Ley de Marcas de 1988 el comentario del profesor M. AREÁN LALÍN en *Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas*, publicado en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor MANUEL BROSETA Pont*, Tomo I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 187 en el que afirma, con plena vigencia, que "parece razonable sostener que la similitud admisible entre los productos o servicios debe ser inversamente proporcional a la implantación de la marca en el mercado: el número de años que se lleva usando, al porcentaje de consumidores que la identifican, a la cuota de mercado que posee, a la cifra de ventas que obtiene, a las inversiones publicitarias en las que se apoya".

<sup>322</sup> Véase, I. SANCHO GARGALLO, *ob. cit.* pág. 142.

<sup>323</sup> Sobre el alcance de la notoriedad, véase *supra* la S. 2007, Sigla c. OAMI y Elleni, ap.57, cuando señala que "si bien determinadas marcas de cadenas de comida rápida gozan de una indudable notoriedad, no proyectan, en principio y salvo prueba en contrario, la imagen de un prestigio especial o de una elevada calidad, pues el sector de la comida rápida se asocia preferentemente a otras cualidades, como la rapidez y la disponibilidad y, en cierta medida, la juventud, dado que muchos jóvenes frecuentan este tipo de establecimientos".

marca notoria por parte del sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue puede depender de criterios cuantitativos, entre los que se incluyen: el volumen de ventas, la duración, intensidad o alcance geográfico de su uso o bien cualitativos, como: la valoración o el prestigio alcanzado por la marca que se desprenda de otros criterios como lujo, calidad de los productos o servicios o de su presentación, sofisticación, medios de publicidad empleada, canales selectivos de distribución o cualquier otro, siempre que permitan, por sí solos, acreditar la difusión generalizada de la marca dentro del sector pertinente.

De lo expuesto se deduce que las pautas establecidas deben interpretarse rectamente sin atribuir a los medios probatorios carácter acumulativo sino alternativo u opcional como se deduce del tenor literal de la redacción y con carácter abierto y no limitado tal como señala su inciso final: *o por cualquier otra causa* permitiendo incorporar cualquier otro medio de prueba que se juzgue válido y eficaz para lograr la prueba de la difusión y conocimiento de la marca.

Por el contrario, cuando la marca vaya acompañada de elementos cualitativos pero de los mismos no pueda acreditarse la difusión necesaria dentro del sector económico o de población determinado para alcanzar la pretendida notoriedad, la marca meramente usada siempre podrá hacer valer estas cualidades a efectos de cuantificación de la indemnización<sup>324</sup> que corresponda en casos de infracción.

El criterio que propugna la difusión o la extensión de la difusión se sigue, igualmente, en el art. 9.1. letra c) RMC como concepto: *marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad* y en el art. 8.5. RMC como motivo de denegación del registro de la marca solicitada, si la marca anterior *fuera notoriamente conocida en la Comunidad*.

Esta posición ha sido doctrinalmente discutida<sup>325</sup> pero queremos entender

---

<sup>324</sup> A estos efectos el art. 43.3 LM advierte de forma expresa y diferenciada que: *para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca.*

<sup>325</sup> Apunta en este sentido la profesora M. CURTO POLO, ob. cit. "Artículo 8..." Editorial Aranzadi,

que en la actualidad es plenamente aceptada. En el ámbito judicial interno, el Tribunal Supremo<sup>326</sup> ha debido corregir tras una década de aplicación de la Ley de Marcas de 2001 las sentencias del Tribunal de Marca Comunitaria -contrarias también a las Resoluciones de la OAMI- que exigían como elemento concurrente de la notoriedad no solo la difusión de la marca sino también y lo que es más grave, conjuntamente, la prueba de un valor económico asociado a la marca bien, por el alto nivel de calidad de los productos o servicios bien por la imagen positiva transmitida por la marca. La posición del Tribunal de Alicante debe entenderse como aislada puesto que nuestros tribunales<sup>327</sup> habían superado la exigencia del presupuesto cualitativo para acreditar la notoriedad o el renombre sin dejar por ello de reconocer como hemos señalado el prestigio de la marca cuando así suceda.

A modo de resumen, la referida Sentencia del Tribunal Supremo señala en el Fundamento de Derecho Séptimo que: "es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados y añade: "sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o

---

S.A., Navarra, 2003, pág. 247, cuando señala que la distinción realizada por el legislador entre marca notoria y marca renombrada es cuestionable "en la medida en que se ha prescindido de todo elemento cualitativo en la definición de la marca renombrada y su distinción con respecto a la marca notoria se basa únicamente en un factor cuantitativo, cual es el grado de difusión de la marca entre el público".

<sup>326</sup> El Fundamento de Derecho Quinto de la STS 505/2012 de 23 de julio, pon. mag. Sancho Gargallo, advierte con acertada claridad que: "La sentencia recurrida parte de un postulado erróneo, pues no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de "notoriamente conocida", que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva". Y, añade en el Fundamento de Derecho Séptimo, que: "es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados".

<sup>327</sup> En este sentido establecía la Sentencia 242/2009 de la Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1ª, de 23 de julio de 2009 (Rec. 222/2008) que: "una marca se cualifica como notoria cuando accede a un determinado umbral cuantitativo de conocimiento entre determinado público relevante. El convenio de París no se pronunció sobre qué criterios debe reunir una marca para ser considerada como notoria. Por su parte el ADPIC, ni la Directiva de Marcas y el Reglamento de la Marca Comunitaria se pronuncian sobre los criterios que una marca debe cumplir para ser notoria. La OAMI en sus directivas de oposición, precisa que tienen que tratarse de consideraciones cuantitativas sobre el grado de conocimiento".

criterios cualitativos".

Como ha recordado el Tribunal Supremo<sup>328</sup>, "la notoriedad de una marca - como conocimiento por el sector pertinente del público- ha de ser reconocida expresamente y justificada debidamente en la sentencia, con independencia de la ponderación que proceda de los datos fácticos para deducir tal significación jurídica". La misma línea interpretativa se ha seguido por la jurisprudencia menor de la que citamos, *ad exemplum*, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 21 de febrero de 2014<sup>329</sup>, que reconoce la notoriedad de la marca al cumplir el canon de uso intenso en el mercado y amplia fuerza distintiva en su difusión y conocimiento entre los consumidores y sectores interesados o del público al que se destinan los productos.

Finalmente, no podemos pasar por alto que distinta a la difusión de la marca es la implantación del producto o del servicio que identifica. A ello nos referiremos más adelante al tratar del mercado relevante pero convendremos que supone negar la realidad no admitir que determinadas marcas renombradas -que gozan de un conocimiento generalizado entre el público- tienen un bajo grado de implantación, por ejemplo, la marca *Rolls Royce*<sup>330</sup>.

### 2.3. IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE LA MARCA REGISTRADA Y EL SIGNO CONFRONTADO: DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL VÍNCULO.

El siguiente requisito concierne a la identidad o a la semejanza entre los signos confrontados según la doctrina tradicional que hemos visto.

Esto no obstante, dentro del ámbito comunitario se ha ido matizando, en diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia, el alcance de la tutela que confiere el art. 5.2. de la Directiva a la marca que goce de renombre, y a este

<sup>328</sup> STS 137/2009, de 16 de marzo, pon. mag. J.E. Corbal Fernández, FD Tercero.

<sup>329</sup> Sentencia 49\2014 de la Audiencia Provincial de Granada, de 21 de febrero, pon. J. Requena Paredes, marca 24 HRS, Fundamento de Derecho Cuarto.

<sup>330</sup> La Decisión de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 14 de abril de 2000, (R 254/1999-1), Salvatore Ferragamo, señalaba en su ap. 24: "Pochi consumatori possiedono un orologio "Rolex" e ancora meno consumatori guidano una "Rolls Royce", eppure questi marchi sono divenuti nomi familiari pur non rappresentando una quota considerevole del mercato complessivo rispettivamente di orologi da polso e di autovetture e non essendo costantemente pubblicizzati nella stampa comune".

propósito se ha aclarado que la protección conferida no se limita a aquellos supuestos en los que se constate que existe un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que genere riesgo de confusión sino que basta que tenga como efecto "que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca" [S. 2003, Adidas c. Fitnessworld<sup>331</sup>]. No se exige, por tanto "la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que el público pertinente sólo ha de poder establecer un vínculo entre ellas, pero no es necesario que las confunda"<sup>332</sup>.

Para saber qué debe entenderse por vínculo, se ha interpretado que cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco o bien adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior; añadiendo esta línea de jurisprudencia que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo" [S. 2008, Intel c. CPM<sup>333</sup>].

La existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso entre los que cabe citar: (i) el grado de similitud entre las marcas en conflicto; (ii) la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; (iii) la intensidad del renombre de la marca anterior; (iv) la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y (v) la existencia de un riesgo de confusión por parte del público [S. 2008, Intel c. CPM<sup>334</sup>].

---

<sup>331</sup> Vid. *supra* la STJCE, de 23 de octubre de 2003, (C-408/01), Adidas c. Fitnessworld, ap. 31 y en el mismo sentido la S. 2008, Intel c. CPM, ap. 41 y la S. 2007, Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market, ap. 53.

<sup>332</sup> Sobre la no exigencia de confusión, véase, *supra*, la S. 1997, Sabel c. Puma, ap. 20; STJCE, de 22 de junio de 2000, (C-425/98), Marca Mode c. Adidas, ap. 41; *supra* S. 2007, Sigla c. OAMI y Elleni, ap. 41 y, *supra*, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 66.

<sup>333</sup> Vid. STJCE de 27 de noviembre de 2008, (C-252/07), Intel c. CPM, ap. 60.

<sup>334</sup> *Ibidem*, aps. 41 y 42.

Con posterioridad, la S. 2009, L'Oréal c. Bellure<sup>335</sup> precisó que la existencia del vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de infracción frente a notoriedad, afirmando que para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. A tal efecto es suficiente que concurra uno de estos tipos infractores [S. 2008, Intel c. CPM<sup>336</sup>] sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

Frente a lo expuesto, nuestro Tribunal Supremo<sup>337</sup> ha declarado que aun siendo cierto que para la infracción marcaria del art. 34. 2. letra c) LM no rige el principio de especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada), sí que es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada.

#### 2.4. USO DEL SIGNO POSTERIOR PARA PRODUCTOS O SERVICIOS NO SIMILARES.

El cuarto requisito para la declaración judicial de notoriedad o de renombre de la marca anterior es que el nuevo signo sea utilizado para identificar bienes o servicios distintos pero a los que puede trasladarse la fuerza distintiva y por ello la marca es susceptible de protección reforzada.

<sup>335</sup> STJCE, de 18 de junio de 2009, (C- 487/07), L'Oréal c. Bellure, ap. 37.

<sup>336</sup> Vid. *supra*, S. 2008, Intel c. CPM, ap. 28. Al concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de free-riding»- apunta, *supra*, la S. 2009, L'Oreal c. Bellure, ap. 41, cuando señala que dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

<sup>337</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 755/2011, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre, pon. mag. J.E. Corbal Fernández, marca "Geox", Fundamento de Derecho Séptimo.



En el examen de este presupuesto debemos atender, empero, dos consideraciones:

a) Aplicación de la protección especial a supuestos de confusión.

Como es sabido, la protección reforzada de la marca notoria o de renombre respecto del nuevo signo permite superar el principio de especialidad<sup>338</sup>, es decir, se parte de la premisa de que los productos o servicios identificados por la marca y por el nuevo signo no son similares pero el uso del signo posterior puede indicar una conexión entre los bienes o servicios y el titular de la marca.

Esto no obstante, se planteó en Luxemburgo la interpretación del art. 5.2. de la Directiva, que obviamente trasciende al RMC y a la LM, cuya interpretación literal excluía la aplicación de la protección especial nacida de la notoriedad a productos o servicios idénticos.

En respuesta a esta cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>339</sup> ha sentado como doctrina que todo Estado miembro está obligado a conceder la

<sup>338</sup> Esto no obstante la aplicación de esta doctrina ha resultado compleja como se desprende del supuesto enjuiciado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2011 que denegó la protección reforzada de la marca BRISEIS, de gran arraigo en Almería y registrada para perfumería y cosméticos, no por su falta de notoriedad sino por entender que el uso del mismo signo BRISEIS para identificar o diferenciar unos edificios construidos en el antiguo solar de la fábrica, no se hacía a título de marca sino para la "singularización" de los mismos, lo que sin duda supone dar un nuevo matiz al concepto de marca. Es posible que la sentencia viera en el signo BRISEIS un elemento ornamental del edificio en lugar de un signo identificador o diferenciador del mismo. Tampoco considera la sentencia que un edificio sea un "producto" de un promotor<sup>338</sup> susceptible de ser identificado con una marca y que, posteriormente, pasó a ser propiedad de una comunidad de bienes; rechazando la supuesta infracción porque: "En ningún lado se afirma que las comunidades actúen en el mercado como sociedades".

La *ratio decidendi* de la Sentencia del Tribunal Supremo 611\2012, Sala de lo Civil, de 12 de septiembre, (pon. mag. J.R. Ferrándiz Gabriel) se sustenta en la aplicación de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias de 12 de noviembre de 2002 (C-206\01) y de 16 de noviembre de 2004 (C-245\02), en las que se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios queda fuera del "*ius prohibendi*" reconocido al titular de la marca.

<sup>339</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 5, ap. 2 DM y del art. 8.5 RMC, *supra*, S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, aps. 18 y 22; *supra*, S. 2003, Davidoff c. Godfrid, ap. 26; *supra*, S. 2009, L'Oréal c. Bellure, ap.35 y, en concreto, y con cita de sentencias anteriores, la STJUE, de 23 de marzo de 2010, (C-236\08), Google France c. Louis Vuitton, ap. 48, señalaba, textualmente, en que: "esta disposición no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que se inserta. Por lo tanto, la norma del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no se refiere únicamente a los casos en que un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, sino que abarca también las situaciones en que se emplea para productos o servicios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca registrada [...]".

protección específica "en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares" y que "la protección de la marca notoria o renombrada "no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares"<sup>340</sup> ".

En este sentido ha precisado que la norma del art. 5.2 de la Directiva de Marcas, relativa a productos o servicios no similares, no debe interpretarse de manera literal, sino tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en que se inserta y, por lo tanto, dicha norma "no se refiere únicamente a los casos en que un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, sino que abarca también las situaciones en que se emplea para productos o servicios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca registrada"<sup>341</sup>.

De esta forma el titular de la marca registrada anterior está facultado para prohibir el uso de signos idénticos o similares que designen productos o servicios idénticos o similares cuando implique un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación [art. 5.1. letras a) y b) DM] y, de igual modo, cuando de la *utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos* [art. 5.2. DM].

Como recordamos la «dilución» de la marca supone el menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre y el «parasitismo» el provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca.

---

<sup>340</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 5, apartado 2, de la Directiva la STJCE, de 9 de enero de 2003, (C-292\00), Davidoff c. Gofkid, ap. 25, y respecto de la interpretación del art. 9, apartado 1, letra c) del RMC, la STJ, de 6 de octubre de 2009, (C-301\07), Pago c. Tirolmilch, ap. 18.

<sup>341</sup> Vid. STJUE, de 23 de marzo de 2010, (C-236\08), Google c. LVM, Viaticum y CNRRH, ap. 48 con cita de, *supra*, STJCE 2003, Davidoff c. Gofkid, aps. 24 a 30 y STJCE 2008, Adidas c. Marca Mode, ap.37.

b) Doctrina jurisprudencial de la complementariedad estética o funcional.

La jurisprudencia de la Unión Europea ha fijado la doctrina de la complementariedad estética o funcional como pautas a seguir para determinar el presupuesto de similitud entre productos o servicios. En general, se entiende que son productos o servicios complementarios<sup>342</sup> aquellos que están estrechamente relacionados, en el sentido de que uno es esencial, indispensable, importante o significativo para el uso del otro, de tal modo que los consumidores pueden pensar que proceden de la misma empresa; matizándose que, por definición, cuando los productos o servicios van dirigidos a destinatarios distintos, no pueden ser complementarios<sup>343</sup>.

Según el criterio de la complementariedad estética, para apreciar la similitud entre los productos confrontados cuando la marca es notoriamente conocida, deben tenerse en consideración otras circunstancias, además de las que derivan de la propia explotación económica o comercial de la marca, que permitan crear un vínculo entre todas ellas desde la configuración de su complementariedad estética.

Para ello, la complementariedad debe consistir "en una verdadera necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable o importante para el uso del otro y de que los consumidores consideren habitual y normal utilizar dichos productos conjuntamente" si bien su configuración es de carácter absolutamente subjetivo, de modo que "se define a través de los hábitos o las preferencias de los consumidores" [S. Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi<sup>344</sup>].

<sup>342</sup> De esta forma se define en la Directrices del examen de oposición, parte c), sección 2, capítulo 2, de 2 de enero de 2014 y *supra* S. 2005, Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi, aps. 60 y 62; *supra* S. 2009, Commercy c. OAMI y Easy, aps. 57 y 58 y STJUE, de 11 de mayo de 2011, (T-74\10), Flaco c. OAMI y JESÚS DELGADO, ap. 40.

<sup>343</sup> Sobre la no complementariedad, véanse, *supra* la S. 2009, Commercy c. OAMI y Easy, aps. 57 y 58 y *supra* S. 2011, Flaco c. OAMI y Jesús Delgado, ap. 40 y la STGUE, de 22 de junio de 2011, (T-76\09), Mundipharma y OAMI c. Mundi, ap. 30.

<sup>344</sup> Así lo establece a propósito de la complementariedad estética, *supra* la S. 2005, Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi, aps. 60 y 62 y, en el mismo sentido, la STPICE, de 11 de julio de 2007, (443\05), El Corte Inglés y OAMI c. Juan Bolaños, ap. 49: complementariedad estética entre zapatos, vestidos sombreros y bolsos que contribuyen a la imagen externa del consumidor; *supra* la S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 36: sectores de moda y cosméticos, ap.35, y más recientemente, *supra*, la S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 51.

De igual modo esta línea de interpretación judicial ha matizado que la existencia de una complementariedad estética no es suficiente por sí misma para concluir que los productos son similares "para ello es necesario que los consumidores consideren usual que dichos productos se comercialicen con la misma marca, lo que implica, normalmente, que gran parte de los fabricantes o los distribuidores respectivos de estos productos sean los mismos" [S. Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi<sup>345</sup>].

El Tribunal de Luxemburgo ha entendido que existe complementariedad funcional<sup>346</sup> entre productos y servicios, por ejemplo, cuando todos ellos, por naturaleza, pertenecen al campo de la información tecnológica, en concreto, entre servicios de hosting y servicios de programación informática que, además, tienen los mismos canales de distribución.

Nada excluye tampoco que la complementariedad estética o funcional concurren en un mismo supuesto, por ejemplo, entre los sectores de la moda y de los productos cosméticos, cuya naturaleza, destino y uso son distintos<sup>347</sup>.

## 2.5. INEXISTENCIA DE USO INDEBIDO DE LA MARCA ANTERIOR.

Tanto respecto del registro como del uso, los art.s 8 y 34. 2 letra c) LM excepcionan la existencia de *justa causa*, de modo que cuando concurre se permite el acceso al registro o el uso en el tráfico mercantil, respectivamente, de la marca posterior.

En nuestro ordenamiento rige ante todo el principio constitucional de libre mercado<sup>348</sup> y desde esta perspectiva, el Derecho sobre la marca supone una restricción al mismo; es por ello por lo que las facultades que se reconocen al titular de la marca no pueden convertirse en un puro libertinaje. Adicionalmente hay que señalar que corresponde al titular de la marca posterior probar que el

<sup>345</sup> *Ibidem*, S. 2005, Sergio Rossi y OAMI c. Sissi Rossi, ap. 63; S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 37 y S. 2012 Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 52.

<sup>346</sup> STGUE, de 29 de septiembre de 2011, (T-150\10), Telefónica O2 y OAMI c. Loopia, ap. 35.

<sup>347</sup> *Vid. supra* S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 35.

<sup>348</sup> El art. 38 de la Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978), proclama: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".

uso de esta marca se ha realizado con justa causa<sup>349</sup>.

Como se ha dicho ya, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado en numerosas sentencias que la protección que se reconoce en la Directiva a las marcas de renombre no requiere la existencia de un mero riesgo de confusión, pues, "la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos [S. *Mode c. Adidas*<sup>350</sup>].

Un primer grupo de excepciones que pueden servir de justa causa son aquellas que tienen su origen en una facultad legal o contractual<sup>351</sup> como, por ejemplo, en los supuestos de publicidad comparativa o de la voluntad de las partes expresada en acuerdos de licencia o de colaboración empresarial: agencia, distribución, suministro, franquicia, servicio técnico o similares.

También puede reconocerse como justa causa el uso de la marca o el registro de la misma al amparo de los derechos de propiedad intelectual que pueden corresponder, en su caso, al creativo de la misma tanto de los elementos denominativos como de los figurativos<sup>352</sup>.

En nuestra jurisprudencia se ha entendido como justa causa la incorporación a la marca de un elemento genérico o temporal como es la indicación de la duración del servicio: "24 horas"<sup>353</sup>.

<sup>349</sup> Vid. S. 2008, *Intel c. CPM* y S. 2009, ap. 39.

<sup>350</sup> Vid. *supra* S. 2000, *Marca Mode c. Adidas*, ap. 36.

<sup>351</sup> Así se recoge en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 746\2010, de 1 de diciembre, y 95\2014, de 11 de marzo, señalando que el aprovechamiento indebido debe ser sin cobertura legal ni contractual.

<sup>352</sup> Sobre la originalidad de la marca y su protección como Derecho de Autor conviene recordar que el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006 y en vigor desde el 16 de marzo de 2009 ha incluido como signos distintivos los hologramas, marcas en movimiento, etc. cuya creación intelectual es innegable. El texto original del tratado ha sido redactado en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. En España entró en vigor el 18 de mayo de 2009 y el mismo año en EEUU, Francia y Rusia; en Italia en 2010; en Reino Unido en 2012 y en Alemania en 2013, en el Benelux en 2014.

<sup>353</sup> La Sentencia 49\2014 de la Audiencia Provincial de Granada, de 21 de febrero, pon. mag. J. Requena Paredes, marca "24 HRS", en su Fundamento de Derecho Quinto, entendió que: la incorporación a la marca de ese elemento genérico y temporal (24 HORAS), en lo que aporta a la marca 'PANGASA', no está desprovista, pues, de justa causa.

Igualmente, siguiendo la dicción legal de los arts. 8 y 34 LM se entiende que existe uso indebido cuando pueda haber conexión entre los bienes o servicios distinguidos con el signo y el titular de la marca anterior *marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

En términos generales y reconduciendo la interpretación que se ha dado del aprovechamiento indebido en los supuestos de deslealtad, debemos entender que se exige siempre que no sea evitable.

### **3. Régimen legal de la marca notoria y de la marca renombrada.**

#### **3.1. LA MARCA NOTORIA EN EL CONVENIO DE PARÍS DE 1883.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>354</sup> ha servido de fundamento y de guía a los países miembros para la protección de la propiedad industrial y, en lo que ahora nos afecta de manera especial, de la marca notoriamente conocida.

La protección internacional de la marca notoria se introdujo por primera vez en el apartado 1º de Art. 6º bis del Convenio de París<sup>355</sup>: *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.*

<sup>354</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. El status a 15 de abril de 2014 era de 175 miembros.

<sup>355</sup> El magistrado M. RODRÍGUEZ SAN VICENTE, comentando este precepto, señalaba que, durante la discusión del Convenio de la Unión de París de 1883, se partió del principio territorial de la marca, si bien ante el evidente proceso de internacionalización de los mercados nacionales y con los progresos técnicos, se reconoció la extraterritorialidad de la marca notoria no registrada frente a un titular registral. Véase, Consejo General del Poder Judicial - Andema, 1993, p. 247.

Nada dice el CUP expresamente sobre la exigencia del registro previo de la marca notoria cuya protección se pretende hacer valer en otro país miembro del Convenio pero, ciertamente, en la redacción del precepto se refiere a ella: *como siendo ya marca*. Esto da a entender que, o bien el Derecho de marca ha nacido del registro –como es habitual en la mayoría de los Estados miembros–, o bien de su uso en aquellos países que permitan la adquisición del Derecho de este modo, como es el caso de Estados Unidos. Es razonable pensar que el precepto da a entender implícitamente que el Derecho sobre la marca ya ha nacido pues, en otro caso, habría hablado de *signo* y no de marca.

El principio que rige en materia de notoriedad de marcas es el de su acreditación en el país de destino, tal como se recoge en art. 6º 2. d) de la Ley de Marcas, en relación con el art. 52 que faculta el ejercicio de la acción de nulidad de la marca inscrita al usuario de un signo anterior notoriamente conocido en España.

La legitimación en España para invocar la notoriedad, conforme a lo previsto en el art. 3.1. LM se extiende a todas las personas -naturales o jurídicas- que puedan beneficiarse del Convenio, o bien que pertenezcan a países miembros del mismo o sean residentes en alguno de ellos o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español. No queda limitada, por tanto, la legitimación del titular de la marca notoria al hecho de pertenecer a alguno de los Estados u organizaciones signatarios del Convenio; al contrario, se acepta implícitamente la extensión de la titularidad a todos aquellos que puedan beneficiarse del mismo al configurar este requisito *en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París*.

De igual modo el art. 34.5 de la Ley 17/2001 de Marcas extiende el *ius prohibendi* contenido en dicho precepto al titular de la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, para los mismos supuestos, excepto en lo que concierne a la protección reforzada para productos o servicios no similares (marca notoria o renombrada) y respecto de los supuestos de dilución o parasitismo.

El régimen legal previsto en el CUP viene configurado por los siguientes requisitos:

a.) Tan sólo quedan amparadas las marcas notorias extranjeras no registradas en el país donde se pretende hacer valer su condición para anular o impedir el registro de una marca posteriormente solicitada o inscrita.

b.) A la notoriedad conocida de la marca, se exige la utilización de la misma en el extranjero, es decir, cumplir el requisito del uso que en nuestra norma interna viene configurado como uso efectivo y real en España.

c.) El ámbito de protección de la marca notoria extranjera, en el país de destino, queda limitado a *productos idénticos o similares*, si bien, de *lege ferenda* y en virtud de los acuerdos ADPIC, también se extiende a *servicios*.

d.) Su aplicación afecta a marcas idénticas o semejantes, que hubieran sido solicitadas o registradas mediante *la reproducción, imitación o traducción* de la marca notoria extranjera anterior y cuando, por tal motivo, sean *susceptibles de crear confusión* entre sus destinatarios. Especial comentario merece el caso de la *traducción* que, por la aclaración hecha, no puede incluirse en los supuestos de semejanza conceptual sino, únicamente, respecto de aquellas traducciones en las que los vocablos empleados fueran susceptibles de crear confusión.

Se ha planteado en la doctrina si para gozar de la protección reforzada que otorga la notoriedad es necesario el uso de la marca notoria no registrada o, simplemente, el conocimiento o la difusión de la misma. La Ley 32/1988 de Marcas<sup>356</sup>, en su art. 3.2., exigía el uso previo de la marca notoria para poder ejercitar la acción de impugnación, pero esta interpretación debería quedar

---

<sup>356</sup> El art. 3 de la Ley 32/1988, de Marcas, después de reconocer que el derecho sobre la marca se adquiría por el registro válido disponía en su apartado segundo: “Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada”.



zanjada al amparo del art. 6.2. letra c) de la vigente Ley de Marcas<sup>357</sup> en el que se alude a la marca *notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París* y este precepto<sup>358</sup>, señala expresamente que la marca debe ser *utilizada*.

### 3.2. LA MARCA NOTORIA EN EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929.

Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial recordaba el profesor FERNÁNDEZ NÓVOA<sup>359</sup> que para proteger la marca que sobrepasaba los confines de la regla de la especialidad, el Tribunal Supremo se veía compelido a utilizar una técnica muy peculiar, a saber: calificaba la marca renombrada como una indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial; y mantenía que una marca posterior idéntica o muy semejante constituía una «falsa indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial» incurso en la prohibición establecida por el número 13 del art. 124 del EPI, y calificaba el esfuerzo realizado por el Tribunal Supremo como "ciertamente meritorio porque la norma contenida en el número 13 del art. 124 EPI era poco apropiada para resolver los complejos problemas inherentes a la marca renombrada".

### 3.3. LA MARCA NOTORIA EN LA LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE MARCAS.

Sentado el principio general de adquisición del derecho de exclusiva sobre la marca mediante el registro válidamente efectuado, el art. 3.2. de la Ley 32/1988 de Marcas, establecía que *el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o*

<sup>357</sup> El art. 6.2 d) de la Ley 17\2001 de Marcas, establece que: *Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.*

<sup>358</sup> Inicialmente, el ap. 1º de art. 6º bis del Convenio de París de 1883, señalaba: *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.*

<sup>359</sup> Véase, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Derecho de Marcas", ob. cit. pp. 126 y ss.

*similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario, efectuará al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.*

Se instauró de este modo un sistema mixto de inscripción y de notoriedad en virtud del cual podía nacer el derecho sobre la marca, a diferencia del sistema anterior del Estatuto de la Propiedad Industrial en el que, según ponía de manifiesto en el art. 14, se conjugaba el principio de la inscripción registral con el mero uso de la marca, de modo que el mero usuario anterior únicamente podía impugnar la marca confundible posteriormente registrada en el plazo de tres años.

El plazo de prescripción de la acción de impugnación en la Ley de 1988 se fijaba en cinco años, a contar desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, salvo que se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción era imprescriptible (art. 48).

Previamente al ejercicio de la acción, el titular de la marca notoriamente conocida debía solicitar en la OEPM el registro de la misma, si bien, la tramitación se suspendía hasta que recayera sentencia firme de anulación de la marca anterior. Este requisito adicional no se exige en la vigente Ley de Marcas ni se contemplaba en el CUP.

La OEPM [entonces, Registro de Propiedad Industrial] no podía proceder de oficio al examen de la notoriedad extranjera a pesar de que, desde 1883, el CUP había abierto esta posibilidad a los estados parte del convenio. Apunta el profesor LOBATO<sup>360</sup> que durante la vigencia de la Ley 32/1988 de Marcas, "el argumento que hacía valer la OEPM para no admitir las oposiciones a simples usuarios de marcas notorias era que la Oficina no podía entrar en la valoración

---

<sup>360</sup> Vid. M. LOBATO. "Comentario..." ob. cit., pág. 333.

de cuestiones de hecho, como sería el juicio de las pruebas de uso y notoriedad aportadas por el oponente".

Para el ejercicio de la acción de nulidad de registro, en los supuestos de confrontación de marcas pertenecientes a la misma clase de productos o servicios, era de aplicación el art. 12 LM 1988, y si se trataba de conflicto entre marcas de sectores diversos el art. 13, letra c) LM 1988 que incluía entre sus prohibiciones el registro como marca *de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados*. Esta posición encontró también su apoyo, posteriormente, en el art. 12.2. de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Finalmente, señala el citado autor<sup>361</sup> que: *"otro fundamento de protección de la marca renombrada era el artículo 4.4. que permitía que el uso en un sector sirviera para otro sector si la utilización de la misma marca por un tercero podía dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros"*.

También hay que advertir que el art. 38.3. LM 1988 tomaba en consideración la notoriedad y el prestigio de la marcas como criterio de cuantificación de la indemnización, lo que reforzaba la protección de las marcas notorias y renombradas.

El sistema de protección de la marca notoria anterior quedaba, por tanto, limitado al ejercicio de la acción de impugnación ante la jurisdicción civil del registro efectuado por un tercero y, por consiguiente, sumamente cercenado: (i) porque no se preveía el examen de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, (ii) por no contemplar la posibilidad de que su titular pudiera actuar en *vía administrativa* oponiéndose a la solicitud o al registro de la marca posterior, y (iii) al no haber posibilitado el ejercicio del *ius prohibendi* o acción de cesación en el uso de la marca notoria; todo lo cual estaba previsto, desde 1883, en el CUP: *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca [...]*. La jurisprudencia civil de esta época tuvo que

---

<sup>361</sup> *Ibidem*, pág. 338.

consentir el registro posterior de marcas notorias y renombradas a titulares ajenos, al no haber sido aquellas previamente registradas, y su uso ilícito por terceros, al no poder ejercitarse la acción de cesación en defensa de las mismas.

#### 3.4. LA MARCA DE RENOMBRE EN LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 1989 Y DE 2008.

La Primera Directiva (89\104\CEE) del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas<sup>362</sup> derogada por la versión codificada de 2008 se encuadra dentro del proyecto de creación del mercado interior, asentada en el principio de libre circulación de mercancías y de libre prestación de servicios<sup>363</sup>. En ella, se reserva a cada Estado miembro la libertad para establecer el procedimiento de nulidad de las marcas y la facultad de determinar sus efectos, incluso, mediante la aplicación de leyes conexas como, por ejemplo, las disposiciones sobre competencia desleal o protección de los consumidores. También se considera esencial que las marcas registradas gocen de la misma protección *sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre*.

De tal suerte, la Directiva introduce una importante novedad en relación con las legislaciones anteriores sobre marcas y, aun cuando lo hace de manera

<sup>362</sup> Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (versión codificada). La Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89\104 CEE), preveía como fecha de adaptación por parte de los Estados miembros de las medidas legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a la misma, antes del 28 de diciembre de 1991, pudiendo prorrogarse por aprobación del Consejo al 31 de diciembre de 1992, como así se hizo por Decisión Comunitaria de 19 de diciembre de 1991, que aplazó la vigencia de la Directiva Comunitaria al 31 de diciembre de 1992. Como era previsible, éstos plazos han transcurrido sin que nuestros órganos legislativos hayan cumplido el compromiso comunitario, lo que podría ser objeto de un procedimiento contra España para constatación de la infracción por la Comisión y eventual condena por el Tribunal de Luxemburgo (arts. 169 y 171 TCEE), o bien, de cuestión prejudicial por nuestros jueces y tribunales ex art. 177 TCEE, por cuanto el derecho comunitario goza de primacía sobre la norma nacional.

<sup>363</sup> Como advierte la STPICE, de 23 de octubre de 2002, (T-6\01), Matratzen c. OAMI y Hukla, ap. 58, "De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 30 CE sólo permite excepciones al principio de la libre circulación de mercancías que se derivan del ejercicio de los derechos otorgados por una marca nacional en la medida en que dichas excepciones estén justificadas por «la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial de que se trate»" con cita de la STJCE, de 23 de abril de 2002 (C-143\00), Boehringer Ingelheim y otros c. Eli, ap.12.

facultativa para los Estados miembros, en todos los países se ha incorporado la protección reforzada de la marca notoria o renombrada más allá del principio de especialidad.

A diferencia de lo establecido en la Ley española de Marcas de 1988 en la que la protección del renombre sólo nacía del *aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados*, la marca renombrada forma parte en la Directiva del contenido del Derecho sobre la marca y se formula como una prohibición relativa de registro y como una facultad de su titular frente al uso inconsentido respecto de terceros.

El texto legal recoge y distingue dos categorías de marcas: las marcas notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París y las marcas de renombre. Las primeras, como es sabido, vienen referidas, exclusivamente, a los supuestos de marca que goza de notoriedad en el extranjero y en el Estado al que se pretende extender su protección por no encontrarse inscrita. Dentro de la categoría de las marcas que gocen de renombre no se incluye la marca notoria como otra categoría jurídica diferenciada, simplemente se alude al hecho del renombre dejando su graduación y posicionamiento a la interpretación de los tribunales.

a) Protección frente al registro.

La Directiva había previsto que los Estados miembros pudieran incluir las normas necesarias para invocar la marca renombrada anterior como prohibición relativa en el procedimiento de concesión de una marca posterior al amparo del art. 4º, apartado 4, letra a): *cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior [...] y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o el*

*renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

El apartado primero del art. 4º DM establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad en dos supuestos: a) *Cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior* y b) *Cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.*

Según el apartado segundo, letra d), del citado precepto se entiende por marca anterior: las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean *notoriamente conocidas* en un Estado miembro en el sentido del art. 6 bis) del Convenio de París.

b) *Protección frente al uso inconsentido.*

De igual modo la Directiva ha previsto que los Estados miembros incorporen la acción de cesación, el *ius prohibendi*, en favor del titular de la marca renombrada con la finalidad de impedir a terceros no autorizados el uso de la marca renombrada registrada. Así, el art. 5 de la Directiva, confiere al titular de la marca registrada un derecho exclusivo de uso y, en el apartado 2, le faculta para *prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

El ejercicio del *ius prohibendi* ante los tribunales precisa además del registro como hemos visto en el precepto transcrito, la concurrencia de una doble

circunstancia: la acreditación del renombre y la prueba de que se pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo del signo o de que se le pueda causar un perjuicio.

### 3.5. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN LA LEY 1/1991 DE COMPETENCIA DESLEAL.

La promulgación de la Ley de Competencia Desleal de 1991 supuso un valioso cauce legal para la protección de las marcas notorias y renombradas y para otros derechos especiales de propiedad industrial como es el caso del diseño no registrado, favoreciendo en estas áreas una abundante y valiosa jurisprudencia.

Su aplicación al Derecho Marcas era incuestionable pues el propio texto legal de 1988 dedicó los arts. 89 a 91 a regular la competencia desleal. Circunstancia ésta que propició un interesante debate sobre la conveniencia de promulgar más adelante una Ley propia de Competencia Desleal, como así se hizo, tipificando supuestos concretos o bien, dejar el desarrollo de la Ley a la jurisprudencia, abierta a todo tipo de prácticas desleales existentes o que en el futuro pudieran acontecer.

Lo significativo a estos efectos fue la regulación de la Competencia Desleal dentro del texto legal sobre Derecho de marcas de 1988 que por primera vez incardinaba la jurisdicción civil a esta materia pues hasta ese momento, la protección y defensa de las marcas quedaba relegada a la jurisdicción contencioso-administrativa o al orden penal.

Como se ha expuesto, el régimen jurídico de marca notoria y de la marca renombrada en la Ley 32/1988 de Marcas resultó plenamente insuficiente pues únicamente podía ser motivo de oposición, como prohibición relativa, en el procedimiento administrativo de concesión pero no se le confería al titular el *ius prohibendi* para impedir su uso por terceros mediante el correspondiente ejercicio de la acción de cesación. Ante esta posición, las acciones para la protección y defensa de la marca notoria y renombrada ante la jurisdicción ordinaria civil únicamente podían ejercitarse al amparo de la Ley de

Competencia Desleal bajo la condición de *intereses protegidos* y no de *derechos exclusivos*.

Otra cuestión que suscitaba la aplicación de la norma concurrencial fue el hecho de que, al menos, aparentemente quedaba reducido el plazo de prescripción de cinco años (Ley de Marcas) al de un año (LCD); sin embargo, aplicando la doctrina consolidada en virtud de la cual cada uso de la marca suponía una interrupción del plazo de prescripción, al generar una nueva práctica desleal susceptible de represión, el plazo quedaba prolongado con el límite, si era el caso, de tres años desde que el interesado había tenido conocimiento de la práctica.

Algunos autores se posicionaron a favor de la protección de la notoriedad o el renombre al amparo de la Ley de Competencia Desleal pero, al contrario, también se dijo<sup>364</sup> que "es indudable que la marca renombrada requiere una protección más amplia que las ordinarias y su reconducción a la Ley de Marcas es más aconsejable que la aplicación de las normas de la competencia desleal que exigen la concurrencia de un mayor número de requisitos".

Nuestros tribunales entendieron que la protección de la marca renombrada se debía obtener fuera del ámbito del Derecho de Marcas, en concreto, en aplicación del art. 12 LCD y así se interpretó en diversas resoluciones: STS 482\2007 de 7 de mayo, STS 95\2009 de 2 de marzo y STS 746\2010 de 1 de diciembre<sup>365</sup>.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Marcas de 2001, el mérito que la doctrina<sup>366</sup> atribuía al art. 12 de la Ley de Competencia Desleal era poder servir de vía para proteger la marca notoria no registrada frente a los intentos de utilización de la misma por terceros competidores, para productos o servicios

<sup>364</sup> M. CURTO POLO, *ob. cit.* "Artículo 8...", pág. 241.

<sup>365</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo 746\2010, de 1 de diciembre, al referirse a la protección de la reputación ajena contenida en el art. 12 LCD señalaba en el Fundamento de Derecho Tercero que: "el precepto protegía la marca renombrada hasta la LM de 2001, dado el casi total olvido por la LM de 1988".

<sup>366</sup> Así lo declara recogiendo la opinión de la doctrina J. GÓMEZ MONTERO en su artículo "Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena" publicado en "Propiedad Industrial y Competencia Desleal" por el Consejo General del Poder Judicial y Andema, Madrid, 1995, p. 69.



ajenos al sector comercial donde opera la marca anterior, pues, el citado precepto, reputa desleal *el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado y, en particular, el empleo de signos distintivos ajenos.*

En la actualidad, el art. 34 de la Ley de Marcas de 2001 confiere el *ius prohibendi* a la marca registrada en los supuestos de confusión por identidad o por semejanza, previstos en las letras a) y b) del apartado segundo o, más allá de la regla de la especialidad, en los supuestos de notoriedad o de renombre, cuando concurren las circunstancias habituales: conexión sin justa causa, aprovechamiento indebido o menoscabo de la marca anterior.

Sin embargo, respecto de la marca extranjera no registrada «*notoriamente conocida*» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, únicamente se contempla el *ius prohibendi* en los supuestos de riesgo de confusión, por identidad o por semejanza, es decir, respecto de bienes o servicios que pudieran quedar protegidos dentro de la misma clase. Pero el apartado 5 del art. 34 LM expresamente excluye la prohibición de uso para productos o servicios que no sean similares, en los supuestos previstos de conexión sin justa causa, aprovechamiento indebido o menoscabo de la marca anterior, en reconocimiento de la protección reforzada que se extiende más allá de la regla de la especialidad nacida de la notoriedad o del renombre de la marca notoria (o renombrada) extranjera pero no inscrita en España.

Por consiguiente, al no contemplar el art. 34 de la vigente Ley de Marcas el ejercicio del *ius prohibendi* para los supuestos de infracción de marcas notorias extranjeras no registradas en España, más allá del principio de especialidad, su protección deberá fundarse en la Ley de Competencia Desleal, en concreto:

a.) *Cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, será de aplicación: el art. 6 LCD, según el cual, el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para*

*fundamentar la deslealtad de una práctica* y el apartado primero del art. 11 LCD que reitera la protección frente al riesgo de asociación pero en interés de los empresarios y profesionales, cuando dispone que *la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación.*

b.) Si el uso de la marca confrontada puede *implicar un aprovechamiento indebido* de la notoriedad o del renombre de la marca no registrada se reputa desleal, en base al art. 11 LCD, como acto de imitación siempre que *comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.*

### 3.6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL REGLAMENTO SOBRE LA MARCA COMUNITARIA DE 1994 Y 2009.

El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria derogado por la versión codificada: Reglamento (CE) N° 207/2009 del consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria,<sup>367</sup> siguiendo las pautas de la Directiva de Marcas, configura la protección de la marca notoria, de un lado, como causa de anulación o nulidad relativa de la marca inscrita y, por otro, confiere al titular de la marca notoriamente conocida el *ius prohibendi* respecto de terceros más allá de la regla de la especialidad.

#### a) Protección frente al registro.

Concretamente, la norma comunitaria contempla los siguientes supuestos de denegación del registro:

1. Es motivo de oposición y de denegación relativo al registro de una marca comunitaria la existencia de una marca anterior «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del art. 6 *bis* del Convenio de París, según

<sup>367</sup> El 20 de diciembre de 1993 el Consejo de la unión Europea aprobó el «Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria», siendo publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núm. L\11 de 14 de enero de 1994. La firma por parte de la Unión Europea del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, ha supuesto la modificación del Reglamento 40/94 que se ha efectuado por el Reglamento (CE) número 3288\94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994. Posteriormente, el 26 de febrero de 2009 se ha aprobado el Reglamento (CE) N° 207\2009 del Consejo sobre la marca comunitaria (Versión codificada).

establece el apartado 1 y 2, letra c), del art. 8 del Reglamento.

2. Conforme a lo establecido en el art. 8.4 del Reglamento, *mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria; b) dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.*

3. Ninguna duda interpretativa ofrece el apartado 5 del art. 8 del Reglamento cuando deniega el registro de la marca posteriormente solicitada mediando oposición del titular de la marca notoriamente conocida anterior *cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares [...] si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad [...] y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.*

b) Protección frente al uso inconsentido.

Dispone el art. 9.1. c) del Reglamento que el titular de la marca tiene la facultad de prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico *de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.*

El precepto permite ejercer el *ius prohibendi* respecto de marcas que

identifiquen productos o servicios protegidos en clases distintas, es decir, superando el principio de especialidad, siempre que la marca comunitaria anterior se encuentre registrada.

Obviando la deficiencia del texto en cuanto a su traducción, como veremos más adelante, la protección de esta figura jurídica en el Reglamento de la Marca Comunitaria se halla plenamente constituida pues, en los tres apartados regulados en el art. 9, se confiere al titular de la marca comunitaria la exclusividad y el derecho a prohibir el uso a terceros en los supuestos de: (i) confusión estricta, (ii) riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación y (iii) en los supuestos de debilitamiento de la marca por depreciación o cuando del uso no consentido de la misma se obtiene una ventaja competitiva de su carácter distintivo.

Como veremos más adelante, el Tribunal de Luxemburgo no ha asentado ningún criterio sobre el ámbito geográfico o de población que se debe exigir para poder afirmar que la marca haya alcanzado renombre. En las cuestiones que le han sido sometidas el alto tribunal se ha limitado a manifestar su opinión, únicamente, respecto del concreto ámbito planteado: así, la S. 1999, General Motors c. Yplon, hacía referencia a una parte de uno de los países del Benelux y en la S. 2009, Pago c. Tirolmilch, al territorio de Austria.

### 3.7. LA MARCA NOTORIA EN LOS ACUERDOS ADPIC DE 1994.

La tradicional protección de la marca notoria por el Convenio de París de 1883 se vio ampliada con la aprobación de los Acuerdos ADPIC<sup>368</sup> en 1994, cuya

---

<sup>368</sup> En 1986, dentro del marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles aduaneros y Comercio (GATT - 1947) y ante el incremento de la piratería de marcas, se acordó la inclusión en las mismas tratar los aspectos relacionados con la propiedad industrial. Transcurridos siete años, se firmó en Marrakech en 1994 el Acta Final que incluye el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), del que forma parte obligatoria el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, también conocido por sus siglas inglesas TRIPs). La OMC empezó a funcionar en enero de 1995 y los acuerdos ADPIC entraron en vigor en 1996.

Los acuerdos ADPIC, que se incorporan como Anexo 1C, entraron en vigor en virtud de lo previsto en el artículo XIV.1 del citado Acuerdo por el que se establece la OMC y del art. 65.1 del propio ADPIC.

Los miembros de la OMC, sean o no miembros del CUP, están obligados a aplicar en sus relaciones con los otros países pertenecientes a la OMC, las disposiciones y las normas del CUP

acta final establece la Organización Mundial del Comercio y que fueron ratificados por España con entrada en vigor en nuestro país el 1 de enero de 1996. Para valorar el alcance de estos Acuerdos conviene señalar que aquél año los países miembros del CUP eran 136, frente a los 122 países miembros de la OMC.

Al abordar la protección de la marca notoria, el art. 16, ADPIC, en su apartado tercero, establece que *el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará “mutatis mutandis” a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada*. Al desarrollar el art. 6 bis del CUP, utilizaba una terminología bastante confusa, pues la aplicación correcta de sus términos: «*bienes o servicios*», referida únicamente a «*marcas de fábrica o de comercio*» dejaría fuera, en una interpretación literal, a las *marcas de servicio*. Por otra parte, también literalmente excluiría la propia confrontación de marcas de *servicios* entre sí, que ni siquiera menciona. Sin embargo, del citado precepto debe deducirse que la protección se extiende obligatoriamente a las marcas de servicios, lo cual ya se venía reconociendo de *lege ferenda*, en la aplicación del Convenio de París.

La otra gran novedad que contenían los Acuerdos era la extensión de la protección de la *marca notoria registrada* a bienes o servicios *que no sean similares* cuando pueda haber riesgo de asociación o su uso *lesione los intereses del titular*. No se exigía, por tanto, que concurriera riesgo de confusión

---

contenidas en los artículos 1 a 12 y 19 del CUP conforme al Acta de Estocolmo de 1967; si bien, ello no implica que los miembros de la OMC vengan obligados a ratificar o a adherirse al CUP, si todavía no son miembros integrantes del mismo.

Como acertadamente ha puesto de manifiesto J.L. BARRERO CHECA en “*El Acuerdo ADPIC (TRIPS) y las marcas*”, publicado en el nº 25 del Grupo Español de la AIPPI, 1998, p. 44, “La expectación, y hasta la excitación, que ha provocado este Acuerdo, obedece a un único motivo: la incorporación de la propiedad industrial al sistema multilateral de comercio que se crea con la OMC, ha supuesto un desplazamiento de la órbita alrededor de la que venía girando el planeta de la propiedad industrial, apartándose de su centro tradicional: la OMPI, para acercarse a un nuevo centro con más *vis atractiva*: la OMC”.

sino de asociación derivado de la conexión que pueda resultar entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada. Por titular de la marca registrada deberá entenderse no solamente el registral, sino también todo aquél que utiliza legítimamente la marca, al haber sido titulado para su uso, mediante licencia, franquicia o acuerdo similar.

A diferencia de la marca renombrada, cuya exclusividad y protección comprende toda clase de productos o servicios, la extensión de la protección ADPIC a la marca notoria más allá del principio de especialidad se limita, no obstante, a los supuestos de conexión y lesión, lo que supone una notable diferencia con la protección generalizada de la marca renombrada. Lo relevante, en suma, es que el precepto vincula el uso de una marca sin autorización, con la conexión que establece el consumidor o usuario con el *titular* de la marca registrada. Esto nos lleva a pensar que la protección versará sobre la identidad o la semejanza con la marca inscrita y también sobre cualquier otro signo que identifique al *titular de la marca registrada*.

El precepto ADPIC exige, además, la concurrencia de otro requisito: la probabilidad de que el uso no autorizado *lesione los intereses del titular de la marca registrada*. Bien miradas las cosas, no será preciso un principio de prueba por escrito, sino la mera probabilidad de que se pueda producir una lesión, pero este indicio debe ir unido al riesgo de asociación, por conexión, antes visto. La concurrencia de uno solo de los dos requisitos por sí solo no basta para la aplicación del precepto, ya que no se establecen esos requisitos alternativamente sino conjuntamente, como de forma expresa se apunta: la conexión «y» la probabilidad de lesión<sup>369</sup>.

Dado que la extensión de la protección a bienes y servicios que no sean similares viene referida, concretamente, a la marca registrada, parece coherente pensar que el ámbito de protección se extenderá necesariamente a aquel país o países en los que se encuentre registrada la marca: nacional, internacional o comunitaria, siempre que sean miembros de la OMC. Sin embargo, al igual que

---

<sup>369</sup> Sobre la probabilidad de lesión, es aplicable todo lo que se expone más adelante sobre el debilitamiento de la marca.

por la teoría general de marcas sabemos que la inscripción registral resulta insuficiente para consolidar el derecho sobre la marca, también debería exigirse que allí donde el titular pretenda la protección ADPIC para su marca notoria, se acredite la difusión generalizada pues, cabalmente, no tiene sentido pretender la protección de la marca notoriamente conocida por el solo hecho de la inscripción sin existir un conocimiento generalizado de la misma en el tráfico económico, lo que se interpretaría como un claro supuesto de abuso de derecho.

El art. 6 bis del CUP, a diferencia de la norma ADPIC, estaba llamado a proteger marcas notorias en aquellos países en los que se reclama su protección pero que no habían sido previamente inscritas y siempre que tratara, como veíamos, de los mismos productos o servicios. Al igual que el art. 6 del CUP, en las normas ADPIC, la marca infractora será la que constituya la *reproducción, imitación o traducción*, susceptible de crear confusión en cuanto al signo inscrito.

La protección conferida en el apartado tercero del art. 16 del ADPIC, comprende el ejercicio de las pretensiones previstas en el art. 6 bis del CUP frente al registro y frente al uso inconsentido, a saber: (i) la denegación o la invalidación (acción de nulidad) del registro de la marca infractora en vía administrativa, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancias del interesado, y (ii) la prohibición del uso o pretensión de cesación, previa declaración judicial del mejor derecho y del derecho exclusivo a favor de la marca notoria o renombrada que ha acreditado esta condición.

En efecto, el art. 2º de los acuerdos ADPIC incorpora de forma obligatoria las disposiciones materiales del CUP a todos los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, aunque no fueran miembros del CUP. Asimismo, establece que las normas ADPIC no podrán alterar las obligaciones asumidas entre los miembros del CUP, ni entenderse que han sido derogadas.

Para apreciar el alcance de la notoriedad no se exige en el Acuerdo ADPIC un conocimiento generalizado de la marca en todo el territorio del estado Miembro, siendo suficiente que la notoriedad se delimite *en el sector pertinente del público*, que puede concebirse como sector económico o de población, como

hemos venido apuntando; pues es obvio que *un sector pertinente del público* no es todo el público en general sino una parte relevante del mismo<sup>370</sup>. Y es relevante, bien porque pertenece a una determinada población o segmento significativo de población o bien porque aún siendo más o menos amplio, pertenece a un determinado sector económico.

La redacción de este precepto se presta a variadas interpretaciones que irán acotándose con el paso del tiempo a través de las resoluciones que se dicten y de la opinión doctrinal, pues la determinación de la notoriedad se sujeta legalmente a dos criterios: por un lado, el conocimiento o la implantación de la marca en el sector pertinente del público y por otro de la promoción de la marca en sí. Al primero de ellos ya nos hemos referido anteriormente y en cuanto al segundo, el concepto de promoción, resulta en sí poco preciso y de difícil interpretación.

Surgen, por tanto, dos cuestiones que deben plantearse para dotar de contenido al concepto de promoción como requisito de la notoriedad. La primera de ellas es considerar que la promoción de la marca es un concepto más amplio que el mero uso publicitario de la marca. Esta interpretación no contradice el principio admitido de que el uso publicitario de la marca no constituye un uso efectivo y real de la marca y por otra parte comprende, además, las ventas promocionales, con o sin publicidad. En consecuencia, no debe interpretarse como «promoción de marca» la mera publicidad de marca y por tanto se debe exigir algo más que una activa campaña publicitaria por impactante que ésta sea. La segunda cuestión consiste en establecer si junto con la promoción de la marca debe exigirse el uso de la misma y en tal caso, con qué grado de implantación.

Señala el precepto comentado que para diferenciar la notoriedad debe tenerse en consideración no sólo la notoriedad de la marca dentro del propio sector sino: *inclusive la notoriedad obtenida en el [Estado] Miembro de que se*

---

<sup>370</sup> En este mismo sentido apunta J.L. BARBERO CHECA, *ob. cit.* p. 59, cuando dice que: “El criterio para apreciar la notoriedad de una marca será el conocimiento generalizado que de la misma se tenga por el sector del público al que se destinen los productos o servicios...”



*trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

Este segundo requisito no se configura de forma independiente sino de modo complementario del primero: *inclusive*, es decir: además de... y en cualquier caso, de forma subsidiaria o supeditada a la previa determinación de notoriedad dentro del sector al que pertenece, por lo que esta interpretación nos conduce a pensar que sólo cabe invocar la promoción de la marca una vez que se ha acreditado su previa difusión e implantación dentro del *sector pertinente* y por ende: el uso intenso de la misma.

La notoriedad debe acreditarse *en el* [Estado] *Miembro de que se trate* a efectos de invocar su protección en otro Estado distinto, lo que supone que el Tribunal que conozca del asunto deberá fundamentar su resolución en una serie de realidades «de hecho» que han acontecido extraterritorialmente en otro Estado miembro.

Pese a los intentos del Acuerdo, la norma será de difícil aplicación al menos en países como el nuestro en los que el sistema judicial español no se fundamenta en el sistema de los precedentes<sup>371</sup>, como el sistema anglosajón, en el que resulta primordial alegar hechos y resoluciones judiciales. Por otro lado, la valoración de la prueba en nuestra justicia, aunque discrecional, es formal y rigurosa.

Finalmente, surge otra cuestión interpretativa consistente en dilucidar si la protección que se confiere comprende también aquellos productos que no sean idénticos o similares. Este extremo lo analizaremos al tratar de la marca renombrada, pues excede el campo de la notoriedad propiamente dicha.

### 3.8. LA MARCA NOTORIA EN LA RECOMENDACIÓN CONJUNTA DE LA OMPI DE 1999.

La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI<sup>372</sup>

<sup>371</sup> Para una exposición más amplia del sistema, véase: “*Precedent in English Law*”, Rupert Cross, Clarendon Law Series, Clarendon Press, Oxford. Third. Edition, p. 177.

<sup>372</sup> Texto aprobado según la Recomendación de la «Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial» y por la «Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual» en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, OMPI \ SCT, 3/8 de

aprobaron en 1999 una Recomendación conjunta, no vinculante, para la protección de las marcas notoriamente conocidas en los Estados y Organizaciones Internacionales parte.

a.) Circunstancias.

El artículo primero de la Recomendación sienta como principio general que cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida puede ser válida para determinar su notoriedad y seguidamente, enumera de forma detallada una serie de sucesos que de forma individual o combinada pueden tomarse en consideración, con la pertinente aclaración de que estos factores no son determinantes pudiendo, además, concurrir otros adicionales. En definitiva, la notoriedad dependerá de las circunstancias particulares que concurren en cada caso en cuestión.

1) *[Factores que deberán considerarse]*

- a) *A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.*
- b) *En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:*
  - 1. *el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
  - 2. *la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
  - 3. *la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la representación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*

4. *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
  5. *la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;*
  6. *el valor asociado a la marca.*
- c) *Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.*

b.) Sectores interesados.

La recomendación propone una serie de pautas a seguir en una cuestión tan esencial como es el espacio relevante de la notoriedad en el Estado miembro donde se produce la confrontación con la marca supuestamente infractora.

2) [Sector pertinente del público]

- a) *Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa:*
- i) *los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.*
  - ii) *las personas que participan en los canales de distribución del tipo de*

*productos o servicios a los que se aplique la marca.*

*iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.*

- b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.*
- c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podría ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.*
- d) Un Estado miembro podría determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.*

La mención de los sectores interesados en nuestro Derecho de marcas aparece vinculada a la marca notoria. Por el contrario, la marca renombrada - como marca notoriamente conocida por la generalidad del público- comprende cualquier sector económico o de población. Desde esta perspectiva, determinadas marcas podrán ser conocidas tan sólo por porcentajes reducidos de destinatarios sin que por ello carezcan de notoriedad pues el sector en sí no permite otra opción; pensemos en productos técnicos, químicos, biológicos, en determinados productos de lujo o en marcas de servicios de restauración. El grado de conocimiento de una marca de polietileno es evidentemente más restringido que el de la marca de mobiliario de hogar. En definitiva, lo que deja claro la Recomendación es, precisamente, que la notoriedad no exige el conocimiento en “todos” los sectores sino que es suficiente su difusión dentro de alguno de ellos. Cuestión distinta es el renombre o conocimiento generalizado. Puede resultar ilustrativo emplear el término “grado de notoriedad” pero, por el contrario, no parece indicado utilizar “grado de renombre” para no inducir a error y reservar el renombre para lo absoluto.

En los supuestos de notoriedad el sector pertinente puede abarcar al

proveedor de las materias primas, al fabricante, a todos aquellos que formen parte del sistema horizontal o vertical de distribución y de logística, a los establecimientos abiertos para la venta el producto, a los medios de marketing y publicidad, al público especialmente destinatario del producto y, por supuesto, a todos los competidores de cualquiera de estas fases de producción, difusión o comercialización; lo que deja en manos del órgano judicial decidir qué circunstancias se juzgan suficientes en cada caso concreto para determinar la notoriedad de la marca, sin que el órgano decisor quede vinculado por cualquier otra resolución precedente, salvo que se tratase de un supuesto idéntico, lo que será poco probable en la práctica. Parece sensato pensar que por encima del texto legal deba imperar la justicia del caso concreto y la equidad.

c.) Uso y registro de la marca notoria.

De forma expresa la Recomendación no exige ni el uso, ni la solicitud ni el registro previo de la marca para determinar la notoriedad de la misma.

3) *[Factores que no serán exigidos]*

- a) *Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida.*
  - i) *que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro o en relación con dicho estado;*
  - ii) *que la marca sea notoriamente conocida o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o*
  - iii) *que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.*
- b) *No obstante lo dispuesto en el apartado a).ii, un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2).d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de las del*

*Estado miembro.*

d.) Motivo de oposición al registro.

Establece el art. 4.2. de la Recomendación que: *si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1.a) constituirá un motivo de oposición.* Se contempla, por tanto, la posibilidad de que el titular de la marca notoria anterior pueda presentar oposición a la solicitud o al registro posterior de una marca, lo cual no se recogía en la Ley 32/1988 de Marcas pero se ha introducido en la vigente Ley de Marcas.

3.9. LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA EN LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.

El reconocimiento de la marca notoria y de la marca renombrada como categorías jurídicas diferenciadas ha sido una de las principales novedades introducidas por la vigente Ley de Marcas de 2001 dentro del capítulo tercero<sup>373</sup> dedicado a las prohibiciones relativas, y de tal modo han pasado a ser objeto de protección en el texto legal vigente: (i) la marca usual o marca meramente inscrita (ii) la marca extranjera no registrada notoriamente conocida en España, en los términos del CUP, (iii) la marca notoria registrada y (iv) la marca

<sup>373</sup> Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. 4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2.

renombrada registrada.

La diferencia entre el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la Ley de Marcas de 1988, como se ha dicho ya, radicaba en que el primer texto reconocía la prioridad de uso para el ejercicio de la acción de nulidad, sin necesidad de acreditar la notoriedad y por el contrario, bajo la Ley de Marcas de 1988, si el uso no era notorio carecía de relevancia jurídica como presupuesto necesario para instar la acción de nulidad de la marca posteriormente inscrita, de buena o de mala fe.

El nuevo texto legal define con criterios amplios la diferenciación de la marca notoria y renombrada frente a la marca meramente usada o inscrita y que, además, pueden calificarse de correctos en la medida en que suponen un acercamiento a la realidad económica, ya que no es lo mismo una marca de especial difusión y conocimiento, muy introducida en el mercado, que una marca inscrita o no inscrita meramente usada.

La notoriedad y el renombre se configuran igualmente como presupuestos objetivos de la indemnización de daños y perjuicios, sin necesidad de practicar ningún tipo de advertencia previa al infractor, como sucede en los supuestos de fabricación, importación o primera comercialización del producto que se distingue con la marca, a tenor de lo dispuesto en el art. 42.2 *in fine* de la Ley de Marcas.

El apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas menciona de forma expresa el reforzamiento de la protección y su definición fijando el alcance de la protección: *La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.*

Es fácil deducir, por tanto, que el núcleo de la protección se encontrará a

partir del momento en que se alcance ese especial reconocimiento; que, siguiendo al profesor LOBATO<sup>374</sup>, debe ser "con anterioridad a cualquier solicitud de registro contra la que se quiera hacer valer la existencia de una marca notoria (p. ej., acción de impugnación ex art. 52 LM entablada por el titular de la marca notoria) pues, si dicha solicitud es anterior a que la marca en cuestión haya logrado la notoriedad, -continúa diciendo el citado autor- sólo se podrá acudir a la acción reivindicatoria si se dan los requisitos (art. 2.2. LM) o a la acción de nulidad por registro de mala fe [art. 51.1.b) LM]".

a) Protección de la marca notoria extranjera frente al registro.

Siguiendo el criterio establecido en 1988 no se ha contemplado dentro del procedimiento de concesión de marcas el examen de oficio de las marcas notorias no registradas que pudieran existir con anterioridad. Sin embargo, la Ley de Marcas de 2001 ha introducido en el art. 6, 2., letra d), entre los motivos de denegación relativa el examen de las *marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París* en relación con el art. 52 del mismo texto sobre el ejercicio de la acción de anulabilidad. Norma de aplicación directa en España en virtud del carácter autoejecutivo del Convenio conforme a lo que dispone el art. 3.3 de la Ley de Marcas.

El citado precepto debe integrarse con el apartado primero del art. 6º bis del Convenio de París<sup>375</sup>, en virtud del cual, la notoriedad beneficiada de especial protección debe acreditarse en el *país del registro o del uso*. Por ello, aun cuando el criterio pudiera parecer opuesto a la dicción literal del art. 6.2. letra d) de la Ley de Marcas, en el que únicamente se exige que la notoriedad sea acreditada en España; sin embargo, esta contradicción es más aparente que

<sup>374</sup> M. LOBATO, "Comentario...", *ob. cit.*, pág. 329.

<sup>375</sup> En su comentario a este precepto el magistrado RODRÍGUEZ SAN VICENTE apuntaba que, durante la discusión del Convenio de la Unión de París de 1883, se partió del principio territorial de la marca, si bien ante el evidente proceso de internacionalización de los mercados nacionales y con los progresos técnicos, se reconoció la extraterritorialidad de la marca notoria no registrada frente a un titular registral. Véase, Consejo General del Poder Judicial - Andema, 1993, p. 247.



real.

Del examen de los contenidos tanto el Convenio como la Ley incluyen preceptos que actúan favoreciendo la aplicación de una norma u otra y así, el art. 2º del Convenio de París, establece en su apartado primero que los nacionales gozarán: *en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales*. Desde esta perspectiva el requisito de la notoriedad en España es una ventaja reconocida por la Ley al nacional español y así lo podrá alegar en juicio; por el contrario, el art. 6º del Convenio de París y el art. 3.3 de la Ley de Marcas serán invocados por quien pueda acreditar la notoriedad en otro Estado miembro pero no hubiera podido acreditarla en España.

b) *Protección de la marca notoria extranjera frente al uso inconsentido.*

Las previsiones contenidas en el art. 34 LM tanto del derecho exclusivo conferido al titular de la marca a utilizarla en el tráfico económico como del *ius prohibendi* frente a terceros se hace extensivo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 de dicho precepto, a la marca notoria extranjera: *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.*

De tal modo se equipara a la marca notoria extranjera a la protección que se confiere a la marca nacional registrada en los supuestos habituales de confusión y de riesgo de confusión pudiendo impedir el titular a terceros el uso de la misma, la oferta, la importación o exportación, el uso documental y publicitario, el uso en redes telemáticas y como nombre de dominio, el uso en el *packaging*, el levantamiento de la marca a los comerciantes o distribuidores y, en general, todas las prohibiciones propias de su uso en el tráfico económico.

Sin embargo, la norma excluye expresamente: *salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2*, la protección de la marca notoria extranjera y, por consiguiente, la equiparación a la marca registrada española respecto de dos supuestos concretos: (i) dilución y (ii) parasitismo.

c) Protección de la marca notoria y renombrada registrada frente al registro.

La protección reforzada de la marca notoria y de la marca renombrada más allá del principio de especialidad se regula dentro de los motivos de prohibición relativa de registro de una marca posterior, en el art. 8.1. LM, según el cual: *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.* Y se completa con lo dispuesto en el art. 8.4. LM en el que se entiende por marca anterior, notoria o renombrada, aquellas a las que se refiere el art. 6.2., letras a), b) y c), del texto legal, es decir: marca española, marca internacional con efectos en España y marca comunitaria.

Para gozar de dicha prerrogativa, el art. 8.4. LM exige como presupuesto que el registro de la marca anterior, notoria o renombrada, se encuentre concedido o solicitado, al menos, en un epígrafe del Nomenclátor pues, de lo contrario, se privaría definitivamente a su titular de los derechos excepcionales reconocidos para extender su protección. La aparente radicalidad de este precepto no encuentra su fundamento tan solo en la claridad de su contenido sino en la propia e inadmisibile dejadez de su titular.

Las consecuencias que se derivan son distintas en uno y otro caso según que exista o no registro previo y, atendiendo a esta circunstancia, se contempla<sup>376</sup> un doble régimen: *se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.* Al abrir la

---

<sup>376</sup> Posición que se anticipa en la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 de Marcas.

vía administrativa permitiendo el trámite de oposición al registro de marcas idénticas o semejantes solicitadas para clases distintas se ha puesto fin a la paradójica situación anterior en la que se carecía de legitimidad cuando se presentaba el conflicto de intereses.

Pero esta oposición introduce como novedad en el trámite de oposición la obligación de probar con carácter previo la notoriedad o el renombre, valiéndose para ello de los medios de prueba propios de la jurisdicción civil pues, en definitiva, se trata de acreditar una cuestión de hecho. Y, una vez declarada, el art. 8 LM exige, además, la concurrencia de cualquiera de los siguientes requisitos:

En primer lugar, que su uso provoque una *conexión* entre los productos o servicios amparados por la marca posterior y el titular de la marca notoria o renombrada. Este requisito sirve para delimitar el principio de especialidad, de tal modo que si los productos o servicios de las clases respectivas son completamente dispares no podrá invocarse la notoriedad como prohibición relativa en el procedimiento de concesión de la nueva marca. La conexión en el supuesto de renombre debe presumirse por el conocimiento generalizado de la misma.

El segundo requisito a tener en cuenta es que el uso sin justa causa de la marca posterior comporte un *aprovechamiento indebido* del carácter distintivo, de la notoriedad o del renombre de la marca registrada. Nada dice la Ley sobre si el aprovechamiento indebido viene referido al esfuerzo ajeno que ha sido necesario para la aplicación y para la difusión e implantación del signo o a un aprovechamiento de su reputación, por lo que las dos posiciones deberán mantenerse en equidad.

El último requisito es que el uso sin justa causa de la marca posterior pueda producir la dilución de la marca por *menoscabo* del carácter distintivo, de la notoriedad o del renombre de la marca inscrita.

En una recta interpretación podría entenderse que existe *justa causa* si la marca coincide con la denominación social o con el nombre civil y ha sido

solicitada de buena fe.

Tampoco debe obviarse la valoración de la altura creativa y la originalidad del signo gráfico o denominativo que configura la marca y su posible protección adicional como creación intelectual o si, por el contrario, la propiedad intelectual nace de la aplicación de un signo ya conocido en el acervo semántico o gráfico para identificar productos o servicios. Tan sólo en este segundo supuesto podrá concurrir justa causa para impedir el acceso registral a la “nueva” marca, cuando además pueda generar aprovechamiento indebido o menoscabo del signo anterior o la conexión con el mismo o con su procedencia.

Finalmente, como pone de relieve el profesor LOBATO<sup>377</sup>, la interpretación del art. 4.3. de la Directiva “obliga a proteger bajo el artículo 8 LM marcas comunitarias renombradas en la Unión Europea, aun cuando carezcan de renombre en España más allá del principio de especialidad, siempre que [Art. 4.3 DC] con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”.

d) *Protección de la marca notoria y renombrada registrada frente al uso inconsentido.*

Entre las facultades que el art. 34.2, letra c), LM confiere al titular de una solicitud o registro de la marca se incluye: *prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

Este precepto se incorporó a la Ley de Marcas de 2001 por transposición del

---

<sup>377</sup> Vid. *supra*, M. LOBATO, “Comentario...”, *ob. cit.* pág. 318.

art. 5.2 de la Directiva<sup>378</sup> referido a la protección reforzada de la marca que goce de renombre y, en virtud del mismo, el titular de la marca se encuentra facultado para prohibir a terceros: el uso del signo sin justa causa con el que se pretenda obtener una ventaja desleal o se pueda causar un perjuicio a la marca renombrada; sin embargo, como acertadamente ha puesto de relieve nuestra mejor doctrina<sup>379</sup>, en la letra c), del art. 34.2. LM se incluyó, además de estos dos supuestos, otro distinto: cuando con la *utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca* que, propiamente, corresponde al riesgo de confusión descrito en la letra b), del art. 34.2. LM, y no a la protección de la marca renombrada.

### 3.10. LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS DE 2001.

El Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Por el reconocimiento en la Ley de Marcas de la marca notoria extranjera no inscrita en España y de la marca registrada notoria o renombrada, el Reglamento<sup>380</sup> ha previsto que la oposición<sup>381</sup> al registro de la marca posterior se

<sup>378</sup> El art. 5.2. de la Directiva comunitaria de 2008, versión codificada (*Vid.* nota al pie 61), establece: *Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

<sup>379</sup> Así lo han puesto de manifiesto: FERNÁNDEZ NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 412 y LEMA DEvesa, C., *La dilución de la marca*, en "Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial", III Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, Ed. Aranzadi, 2013, pág. 47.

<sup>380</sup> Véase el art. 18 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 167, 13 de julio de 2002).

<sup>381</sup> En el art. 17.2. del Reglamento de la Ley de Marcas se ha previsto que en el escrito de oposición al registro de una marca posterior puedan figurar los siguientes datos: g) *Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.* h) *Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.* k) *Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los*

pueda fundamentar en la anterioridad de una *marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, y a tal efecto, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores.*

Vemos, por tanto, que el Reglamento incluye la notoriedad de la marca anterior como motivo de oposición administrativa al registro de la marca posterior y en este sentido, el art. 17.2. RLM recoge que en el escrito de oposición o de observaciones al registro de una marca posterior puedan figurar los siguientes datos: *g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido. h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido. k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.*

Ciertamente, aun cuando lo que se pide acreditar en la vía administrativa es una situación de hecho propia de la jurisdicción civil, esta prueba se ha incluido también en el Reglamento como motivo de oposición propia e independiente de otras cuestiones de hecho que también pudieran suscitarse y que, sin embargo, su resolución no se han incluido dentro de la vía administrativa, por ejemplo, para los supuestos de caducidad de la marca por falta de uso.

En relación con los medios de prueba, el art. 18 del Reglamento prevé que el escrito de oposición vaya acompañado *preferentemente de las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores cuando*

---

*que se base la oposición.*

la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el art. 6.2. letra d) de la Ley 17\2001, o en una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el art. 8 de dicha Ley.

#### **4. Posición doctrinal sobre la marca notoria y la marca renombrada.**

El posicionamiento doctrinal sobre la marca notoria y renombrada surge desde su introducción en la praxis judicial española en la década de los ochenta y adquiere especial énfasis tras la promulgación de la Ley y de la Directiva de Marcas de 1988. Mas es cierto que el debate en los autores no ha cesado, como vamos a ver inmediatamente, a pesar de su posterior cristalización en la Ley de Marcas 2001 y la configuración de dos categorías jurídicas diferenciadas.

En la etapa anterior vigente la Ley de Marcas de 1988, el magistrado ALBACAR LÓPEZ<sup>382</sup> siguiendo fielmente el texto de la Directiva entendía como marcas renombradas: "aquellas que gozando de una cierta fama o renombre, éste no es tan intenso que pueda ser calificado de notorio", pese a lo cual, su comentario fue posteriormente criticado en la doctrina<sup>383</sup>.

Por su parte, el profesor AREÁN LALÍN<sup>384</sup> estudiando la doctrina europea, distingue "la categoría de las marcas notorias de la categoría de las marcas renombradas: 1) Se entiende por marca notoria la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada. 2) Y se reserva la calificación de marca renombrada para la que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población".

También con anterioridad a la promulgación de la vigente Ley de Marcas BARBERO CHECA<sup>385</sup> señalaba que la diferenciación entre la marca notoria y

<sup>382</sup> Así lo destaca el magistrado J. L. ALBACAR LÓPEZ, en *"Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria"*, La Ley, 1993, T. 3, pp. 931 y ss. , p. 939.

<sup>383</sup> Véase a este respecto J. MASSAGUER, *"Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada"* Aranzadi Civil, nº 23, enero 1994, pág. 6.

<sup>384</sup> Así lo expone M. AREÁN LALÍN, *ob. cit. "Tres apuntes..."* pág. 180.

<sup>385</sup> En este sentido apunta J. L. BARBERO CHECA, *ob. cit. "El acuerdo..."* p. 60, que: "el segundo

renombrada era "innecesaria y, por tanto, perturbadora y susceptible de crear confusión" y, bien miradas las cosas, no puede afirmarse categóricamente que la diferenciación legal haya servido para delimitar ordenadamente la casuística pues, antes al contrario, como hemos visto anteriormente, sobre este extremo se ha tenido que pronunciar la jurisprudencia de la Unión Europea interpretando que esta clasificación "no encierra una contradicción real". Posteriormente, el citado autor<sup>386</sup> ha señalado que el concepto de marca notoria y renombrada propugnado por la doctrina española es el que viene a coincidir con el apartado 2 del art. 8 LM. que, asimismo, es acorde respecto de la notoriedad con lo previsto en el ap. 2º del art. 15 ADPIC cuando se prevé que *"al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público"*

Haciendo una valoración de la etapa precedente en la que el Estatuto no incluía ninguna norma de diferenciación expresa, el profesor BERCOVITZ<sup>387</sup> puso de relieve que "la jurisprudencia conocía la categoría de las marcas notorias aplicándola indistintamente a las notorias y a las renombradas. Y aunque había sentencias que en el caso de las marcas notorias o renombradas extendían la protección superando el principio de especialidad; otras sentencias, por el contrario declaraban que la notoriedad de la marca la hace menos confundible, por lo que debe juzgarse en tales casos la compatibilidad de las marcas con criterio permisivo". Con posterioridad, el citado autor fue muy crítico<sup>388</sup> con la Ley

---

comentario general que merece esta norma es que la dicotomía *marca notoria* - *marca renombrada*, que la doctrina y alguna legislación moderna han establecido, o cuando menos sugerido, es innecesaria y, por tanto, perturbadora y susceptible de crear confusión. El concepto de marca notoria, conforme a esta disposición ADPIC, es único y la protección que a la misma se otorga también. Lo que ocurre es que esta protección es distinta según que dicha marca esté o no registrada".

<sup>386</sup> Véase, J.L. BARBERO CHECA, "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados", en Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 2003, págs. 194 y 195.

<sup>387</sup> Véase, A. BERCOVITZ, "Marca notoria y marca renombrada en el derecho español, Colección de trabajos sobre propiedad industrial". Grupo español de la AIPPI, Homenaje a Julio Delicado, Barcelona 1996, p. 65.

<sup>388</sup> Véase sobre la notoriedad local, A. BERCOVITZ, "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988", publicado en *Estudios en Homenaje a José Girón Tena*, Ed. Civitas, Madrid, 1991, p. 155 y ss.



de Marcas de 1988 por no haber tenido en consideración los intereses de muchos pequeños y medianos empresarios que usan marcas no inscritas en un ámbito puramente local. La crítica del citado autor sigue siendo plenamente actual al no haberse resuelto esta situación por la Ley vigente, pese al contenido de la Directiva sobre este extremo y el ejemplo de otros países. Respecto de la tutela de la marca renombrada, el profesor BERCOVITZ<sup>389</sup>, tomando como referencia la protección de la marca extranjera notoria no registrada en España, señalaba que a ella hay que añadir "una protección adicional, porque son protegidas sin tener en cuenta el principio de especialidad de la marca". Y entendía que la distinción realizada por el legislador es cuestionable<sup>390</sup> "en la medida en que se ha prescindido de todo elemento cualitativo en la definición de la marca renombrada y su distinción con respecto a la marca notoria se basa únicamente en un factor cuantitativo, cual es el grado de difusión de la marca entre el público".

En un pormenorizado estudio del Derecho de la Unión Europea, CASADO CERVIÑO<sup>391</sup> señala que la figura de la marca renombrada permite proteger a su titular frente al riesgo de que su signo pierda el renombre por la actuación de un tercero y la define como: "aquella marca que goza de una protección excepcional debido a su conocimiento y reputación en el mercado, que despierta unas expectativas positivas respecto a la calidad de los productos distinguidos por dicha marca, añadiendo que: esta protección que se le concede va más allá de la regla de la especialidad, es decir, el titular de la marca puede ejercitar su *ius prohibendi* aun cuando la marca sea usada por un tercero para diferenciar productos o servicios diferentes de los distinguidos por la marca renombrada, si el intento de registrar o usar la marca posterior tuviere por objeto obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o bien se pudiera causar perjuicio a los mismos".

---

<sup>389</sup> Véase A. BERCOVITZ, "Marca notoria y marca renombrada..." *ob. cit.* p. 69.

<sup>390</sup> A. BERCOVITZ, "Introducción a las marcas...", *ob. cit.*, Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 169.

<sup>391</sup> Así lo puso de manifiesto A. CASADO CERVIÑO, en *Reforma de la Ley de Marcas de 1988*, publicado por el Consejo General del Poder Judicial y Andema. Madrid, 1995, pág. 336 y "Derecho de marcas y protección...", *ob. cit.* p. 18.

Otra definición se propone por la profesora CURTO POLO<sup>392</sup> siguiendo el texto legal español, cuando dice que las marcas notorias son "aquellas que gozan de un difundido conocimiento dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios que distinguen y las marcas renombradas aquellas que son conocidas por el público en general y, en atención a este elevado grado de conocimiento, se propugna que el ámbito de su protección se extienda incluso frente a un signo idéntico o semejante empleado para distinguir productos o servicios no similares, dado que el público podrá asociar ambas marcas con independencia del objeto de la distinción". A todo ello añade que<sup>393</sup> "estamos ante un único fenómeno -el de las marcas con un fuerte asentamiento en el tráfico- que precisa una regulación específica, debido a las peculiaridades que presentan estas marcas frente a las llamadas marcas ordinarias a las que la Ley de Marcas les otorga idéntica protección".

Considerando que el grado de conocimiento es lo que caracteriza la autonomía del signo, la profesora DE LA FUENTE GARCÍA<sup>394</sup> distingue entre: (i) marcas notorias: "aquellas marcas que han sido utilizadas por el titular y que son conocidas por los sectores interesados", (ii) marcas renombradas: "son marcas con un alto grado de conocimiento en el mercado, incluso pueden extenderse más allá de los círculos interesados" y (iii) marcas famosas: "son marcas que han alcanzado el más alto grado de conocimiento en el mercado y que tienen un poder de atracción hacia el público con absoluta independencia del producto que identifican".

El profesor FERNÁNDEZ NÓVOA, en un trabajo publicado en 1969<sup>395</sup>, ya apuntaba la diferenciación entre la marca notoria: a la que consideraba la marca ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella, y la marca renombrada como aquella que

---

<sup>392</sup> Véase a este respecto el comentario de la profesora M. CURTO POLO, en *ob. cit.* "Artículo 8..." pág. 241.

<sup>393</sup> *Ibidem*, pág. 241.

<sup>394</sup> *Vid.* E. DE LA FUENTE GARCÍA, "Las Marcas", Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2001, Madrid, pag.149.

<sup>395</sup> Véase, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca". Revista de Derecho Mercantil, nº 112 (1969), pp. 175 y ss.

es ampliamente conocida por el público en general y no solo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios marcados pertenecen. Siendo, en opinión del citado autor, al que nos adherimos, el requisito determinante de la notoriedad de la marca "la difusión de la misma entre el público de los consumidores y restantes sectores interesados<sup>396</sup>".

Reconociendo que la notoriedad y le renombre juegan un papel muy importante en el Derecho español de marcas, el prof. LEMA DEVESA<sup>397</sup> no duda en señalar que "los contornos de sus respectivos conceptos adolecen de cierto grado de imprecisión".

Al comentar la diferenciación introducida en la Ley de 2001 el profesor MASSAGUER<sup>398</sup> y también el profesor FERNÁNDEZ NÓVOA<sup>399</sup> entienden que se debería haber reservado la denominación de marca notoria exclusivamente para las marcas no registradas que fueran notoriamente conocidas en los sectores interesados y, por el contrario, el profesor BERCOVITZ entendía que era cuestionable la distinción realizada por el legislador pues "podría haberse regulado el fenómeno de las marcas con fuerte asentamiento entre el público (marcas notorias o renombradas) como único, precisando que las protección se extenderá frente a cualquier género de productos o servicios cuando la marca sea conocida por el público en general" y señalaba una serie de imprecisiones propias de una técnica legislativa apresurada. Esta opinión también es compartida por BARBERO CHECHA<sup>400</sup>, "pues, la notoriedad de una marca en nada depende del hecho de que la misma esté o no registrada, sino de la difusión que haya logrado entre el público consumidor, y esta circunstancia de difusión entre el público es de trascendental relevancia tanto si la marca está registrada como si no".

Examinando las distintas definiciones que propone la propia Ley de Marcas,

---

<sup>396</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas* Ed. Marcial Pons SA, Madrid, 2001, pág. 83.

<sup>397</sup> C. LEMA DEVESA, *ob. cit.*, *La dilución...*, pág. 61.

<sup>398</sup> Vid. J. MASSAGUER, *ob. cit.* "Algunas cuestiones...", pág. 18.

<sup>399</sup> C. FERNÁNDEZ NÓVOA, "El Sistema Comunitario de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid 1995, págs. 179 y 180.

<sup>400</sup> J.L. BARBERO CHECHA, *ob. cit.* "Artículo 8..." pág. 186.

el profesor LOBATO sintetiza el alcance objetivo, subjetivo, local y temporal<sup>401</sup> de la notoriedad: (i) Objetivo: el carácter público y evidente del conocimiento de la marca por parte de los sectores interesados y que lleva consigo una cierta reputación, (ii) Subjetivo: que la marca es conocida en los sectores interesados que identifican en la misma un determinado origen empresarial, (iii) Local: el conocimiento de la marca notoria debe tendencialmente abarcar todo el territorio nacional o, al menos, una región sustancial del mismo y (iv) Temporal: la notoriedad debe ser alcanzada con anterioridad a cualquier solicitud de registro contra la que se quiera hacer valer la existencia de una marca notoria. Y concluye<sup>402</sup> aportando la siguiente definición: "la marca notoria registrada es aquella que, siendo notoria, está además registrada. La marca notoria registrada tendrá más protección cuanto mayor sea su notoriedad. Si es conocida por el público en general, se considera marca renombrada [...] y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades". Pero pone de advertencia que el laconismo del tipo legal parece establecer un mecanismo automático de protección que no puede admitirse, pues, la extensión de la protección deberá ponderarse de acuerdo con las circunstancias del caso<sup>403</sup>.

El profesor MASSAGUER<sup>404</sup> durante la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 destacaba los criterios cualitativos de la marca renombrada, señalando que: "como consecuencia del uso que de la misma se ha hecho en el tráfico, primero, posee una extraordinaria fuerza distintiva [...] y, además, posee una considerable fama o buen nombre, específicamente debido a la calidad elevada de los productos o servicios a que se aplica".

El profesor MONTEAGUDO<sup>405</sup> coincidía en admitir que la diferencia esencial

---

<sup>401</sup> M. LOBATO, "Comentario...", *ob. cit.*, pág. 321.

<sup>402</sup> *Ibidem*, pág. 335.

<sup>403</sup> *Ibidem*, pág. 345.

<sup>404</sup> En este sentido se pronuncia el profesor J. MASSAGUER en, *ob. cit.* "Algunas cuestiones...", p. 9.

<sup>405</sup> Estas ideas han sido expuestas por el profesor M. MONTEAGUDO, a quien seguimos en este punto, en la introducción a "La protección de la marca renombrada". Madrid, Civitas, 1995, pp. 27 y 28, cuando dice que: "La protección de la marca renombrada pertenece a los temas clásicos del Derecho de marcas. Curiosamente, sin embargo, el surgimiento de esta categoría se asocia a su difícil acomodo en los sistemas de regulación normativa de los signos distintivos. En efecto, el

entre la marca notoria y la marca renombrada estriba en que la marca renombrada no se encuentra limitada por el principio de especialidad. En consecuencia, la institución del registro pasa a configurarse de modo especial para esta categoría de marcas.

El magistrado SANCHO GARGALLO<sup>406</sup> apunta que el centro de la "notoriedad de la marca es el grado de conocimiento en el mercado: a mayor conocimiento mayor notoriedad" debiendo prestar atención para su determinación tanto a los elementos cuantitativos como cualitativos.

El profesor VICENT CHULIA<sup>407</sup> apuntaba a la configuración actual de la marca renombrada al definirla como aquella "que es conocida por la totalidad de los habitantes de un territorio, por la totalidad del público, y no de un sector concreto de bienes y servicios". Más adelante<sup>408</sup>, señalaba el citado autor que la definición legal sintetiza los tres fundamentos jurídicos invocados por la doctrina para la protección de la marca renombrada: 1) riesgo de confusión del público que, a nuestro entender, no constituye un presupuesto del renombre por no concurrir la doble identidad; 2) aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria o renombrada, que identifica con el parasitarismo del art. 12 LCD, que no siempre debe producirse; pensemos en los supuestos de simple pérdida de exclusividad; y 3) menoscabo de su prestigio, requisito que no debe exigirse cumulativamente con los anteriores.

---

legislador, consciente de la conveniencia e importancia económica de las marcas como instrumento de identificación y distinción de los productos o servicios, juzgó oportuno, en algunos Estados, configurar un sistema registral en que los derechos sobre la marca fueran ordenadamente atribuidos. El propio sistema de marcas había de resolver, además, los conflictos que pudieran surgir entre los titulares de signos distintivos y, para ello, se desarrolló un sistema de prohibiciones relativas de registro, basado en la existencia de derechos anteriores, y se dotó a cada titular de un conjunto de facultades -ius prohibendi- que permitiese impedir violaciones de su derecho. La impecabilidad del modelo se completaba con la vigencia del principio de especialidad: La utilidad del signo distintivo radica en su aptitud para distinguir productos o servicios idénticos o similares de distintos operadores económicos; sólo en ese ámbito, por tanto, se confiere el derecho sobre la marca.

La rigurosidad del modelo se revelaba, sin embargo, incapaz de acoger a los signos renombrados. Este tipo cualificado de signos se caracteriza por unir a la común dimensión distintiva un efecto atractivo o publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograría de emplear otro signo distintivo. Esta aptitud del signo nace de su elevado grado de implantación y de su vinculación con productos de elevada calidad".

<sup>406</sup> I. SANCHO GARGALLO, *ob. cit.* "Alcance...", págs. 141 y 142.

<sup>407</sup> Vid. F. VICENT CHULIA. "Compendio crítico de Derecho Mercantil", 3ª edición. 1991, p. 1.258.

<sup>408</sup> *Ibidem*, "Introducción al Derecho Mercantil", Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 746.

## 5. **Confusión.**

### 5.1. INTRODUCCIÓN.

La tradicional disposición de los ordenamientos sobre la prohibición de registro o de uso de signos distintivos que pudieran ocasionar confusión o riesgo de confusión con marcas anteriormente registradas es constante y son innumerables los pronunciamientos judiciales que han propiciado su delimitación e interpretación.

Pero como vamos a ver inmediatamente, la evolución de estos conceptos y la aparición de otros afines, como el riesgo de asociación o la dilución de la marca registrada, obliga a un estudio pormenorizado de esta figura tratando de encontrar la delimitación entre unos supuestos y otros y atendiendo, en especial, a su incidencia en la protección de la marca notoria y renombrada.

Desde hace más de un siglo se dispone de numerosas opiniones doctrinales y de criterios asentados por la jurisprudencia de todos los países en materia de confusión pero, desde finales del pasado siglo, ha adquirido una especial significación la línea jurisprudencial seguida por el Tribunal de Luxemburgo en interpretación de la Directiva y el Reglamento de marcas que ha formado una sólida doctrina.

Los postulados para la tutela de la marca inscrita son distintos en los supuestos de confusión y de riesgo de confusión y, a su vez distintos de los de notoriedad o renombre en los que podrá existir confusión de signos pero no podrá apreciarse confusión por identidad o similitud de bienes o servicios, ya que la protección reforzada nace donde termina la confusión por doble identidad o el riesgo de confusión por semejanza con la marca y por similitud de bienes o servicios<sup>409</sup>.

La enorme casuística que se percibe justifica el despliegue terminológico empleado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia para clasificar las

---

<sup>409</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 5, ap. 2 de la Primera Directiva Marcas 1988, las sentencias antes citadas, de 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 22 y de 2003, Davidoff c. Godfrid, ap. 26. y STJCE, de 29 de septiembre de 1998, (C-39/97) Canon c. MGM, ap. 22.

distintas opciones que presenta la praxis de los signos distintivos, a todo lo cual nos iremos refiriendo sucesivamente, y que ha permitido distinguir entre el riesgo de confusión en sentido estricto, mediato e inmediato, y en sentido amplio, o creando en ocasiones terminología propia como sucede con la referencia a la denominada imitación confusoria.

En relación con la tercera cuestión planteada, veremos en el capítulo siguiente que excede por completo al ámbito de la confusión la degradación o el desprestigio de la marca o su aprovechamiento inconsentido por un tercero. La dilución o el parasitismo de la marca nace, precisamente, donde terminan la confusión<sup>410</sup> y la protección reforzada por notoriedad o renombre.

En síntesis, son supuestos distintos entre sí: (i) confusión, (ii) riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación, (iii) extensión de la protección de la marca registrada a otros productos o servicios distintos en virtud del previo reconocimiento de la notoriedad o del renombre, (iv) dilución de la marca por el perjuicio causado por el debilitamiento o la depreciación del signo y (v) el parasitismo o aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca.

## 5.2. CONFUSIÓN POR DOBLE IDENTIDAD.

El supuesto paradigmático de confusión viene referido a la doble identidad entre la marca y el signo confrontado y entre los productos o servicios que designan, siendo merecedora la marca anterior de una protección absoluta.

Así se recoge, respecto del registro posterior, en el art. 4, letra a) DM, en el art. 8, letra a) del RMC<sup>411</sup> y en el apartado primero, letra a) del art. 6 de la Ley de

<sup>410</sup> La STJCE de 22 de junio de 2000, (C-425/98), Mode c. Adidas, ap. 36, señala que el art. 5.2. DM "instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión".

<sup>411</sup> El supuesto de doble identidad se regula de forma similar en los tres textos citados: DCE, art. 4, letra a): *cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior*, RMC, art. 8.1. letra a): *cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior*. LM, art. 6, letra a): *que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos*.

Marcas que, textualmente, dice: *No podrán registrarse como marcas los signos: Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.*

Frente al uso in consentido la prohibición se contiene en el art. 5.1, letra a) DM<sup>412</sup>, en el art. 9.1., letra c) del RMC<sup>413</sup> y en el art. 34.2. letra c) de la Ley de Marcas que dispone: *El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*

No han sido frecuentes las observaciones que se han formulado en supuestos de confusión pero algunas de ellas se han dirigido -de modo complementario- a interpretar el concepto de «uso» y de tal forma han intentado resolver la cuestión acudiendo a las limitaciones al uso de la marca previstas en el art. 6 DM<sup>414</sup>. Con tal motivo se ha declarado<sup>415</sup> que el uso de un signo idéntico

<sup>412</sup> Según la STJCE, de 25 de enero de 2007, (C-48/05), Adam Opel .c Autec, ap. 28, "el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por un tercero que son idénticos a aquellos para los que la marca está registrada" y en términos similares la STJCE, de 12 de junio de 2008, (C-533/06), O2 c. Hutchinson, ap.34, señala que: "El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico o similar a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por el tercero".

<sup>413</sup> Vid. art. 5 DM: *Derechos conferidos por la marca. 1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada y art. 9 RMC, Derecho conferido por la marca comunitaria 1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.*

<sup>414</sup> Art. 6 DM: *Limitación de los efectos de la marca. 1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.*

Art. 12 RMC: *Limitación de los efectos de la marca comunitaria. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de su nombre o de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la*



a otra marca preexistente resulta cuando se ha producido efectivamente dentro del tráfico económico, es decir, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada.

De igual modo se ha recordado que conforme a la jurisprudencia de la Unión Europea<sup>416</sup> el derecho exclusivo del titular de la marca frente a la confusión producida por otro signo posterior se concede "para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias [...] y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto" señalando que "el ejercicio de este derecho queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca [S. Arsenal c. Matthew].

Aun siendo su estudio necesario dentro de esta materia su interpretación por resuelta viene deducida habitualmente en la jurisdicción penal pues es allí donde adquieren más relevancia estos supuestos de confusión por doble identidad en los que es más importante eliminar al infractor del circuito que obtener una determinada compensación económica, a la que generalmente se renuncia de antemano en aras a la celeridad del procedimiento incoado.

### 5.3. RIESGO DE CONFUSIÓN.

La prohibición de registro y la anulación de la marca posterior por riesgo de confusión, viene regulada en el art. 4. DM<sup>417</sup>, apartado 3, respecto de las marcas que gocen de renombre en la Comunidad y en el apartado 4 se ha previsto que cualquier Estado miembro pueda adoptar idéntica solución en los mismos

---

*cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos; c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.* La ley de Marcas incorpora las limitaciones en los arts. 5 y 9.

<sup>415</sup> Así se establecía en la STJCE, de 12 de noviembre de 2002, (C-206/01), Arsenal c. Matthew, ap.40.

<sup>416</sup> En estos términos se interpreta la prohibición de confusión contenida en el art. 5.1 DM en, *supra*, Arsenal c. Matthew, ap. 51, reiterándose esta doctrina en sucesivas ocasiones: STJCE, de 16 de noviembre de 2004, (C-245/02), Anheuser c Budejoviky, ap. 59 y STJCE, de 25 de enero de 2007, (C-48/05) Adam Opel c. Autec, ap. 21.

<sup>417</sup> *Cfr. supra*, Directiva 2008/95/CE.

supuestos cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate.

Este precepto de la Directiva fue transpuesto al RMC<sup>418</sup> en el art. 8.1., letra b), respecto de la denegación o nulidad de registro y en el art. 9.1., letra b, sobre la prohibición de uso incontestado.

Siguiendo los precedentes legislativos comunitarios<sup>419</sup>, el apartado primero, letra b) del art. 6 de la Ley de Marcas, textualmente, dice: *No podrán registrarse como marcas los signos: b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.* De este modo se contempla el riesgo de confusión por semejanza, matizando que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior<sup>420</sup> pues las infracciones por confusión habitualmente se basan, precisamente, en evitar la identidad y ofertar signos

<sup>418</sup> Cfr. *supra*, Reglamento (CE) n° 207/2009.

<sup>419</sup> El concepto extenso de riesgo de confusión que propone la Directiva de Marcas de 2008 respecto de la prohibición de registro es el mismo que el de la prohibición de uso incontestado: cuando *exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.* Y de forma similar se recoge en el Reglamento sobre la marca comunitaria: *el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.* Así, entre los motivos de denegación o nulidad relativos, la Directiva de Marcas establece en su artículo 4.1., letra b) que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: *Cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.*

De igual modo se expresa, respecto de la prohibición de uso incontestado, el artículo 5.1., letra b) de la Directiva: *El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.* En términos similares se recoge en Reglamento de Marca Comunitaria, en relación con la prohibición relativa de registro, en el artículo 8.1., letra b): Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: *cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.* Respecto de la prohibición del uso incontestado, en el artículo 9.1., letra b): *El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

<sup>420</sup> *Ibidem*, DCE, art. 4.1., letra b) y RMC, art. 8.1. letra b).

semejantes o productos o servicios similares con el sólo propósito de eludir la acción de la justicia. Comportamiento empresarial o profesional que, por desgracia, se constata igualmente en otros ámbitos de la propiedad industrial como sucede en Diseño Industrial. Por ello, cuando se imita una marca, se busca algo extraño y no se actúa por méritos propios sino por impulso ajeno y esto, es servil.

El criterio esencial para determinar el riesgo de confusión debe ser la impresión de conjunto que pueda ocasionar en un consumidor medio y siempre en atención a los parecidos antes que a las diferencias, pues en una imitación siempre habrá diferencias.

Esto no obstante, el concepto de semejanza es un concepto jurídico indeterminado que depende de las propias marcas confrontadas y en cuyo enjuiciamiento, a la hora de determinar la infracción de la marca merecedora de protección se han seguido, esencialmente, los siguientes criterios:<sup>421</sup>:

a.) No toda coincidencia o semejanza es determinante de la prohibición de

---

<sup>421</sup> Citamos a modo de ejemplo el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1.997, Aranzadi número 6770\97, que dice: "Entre los diversos criterios jurisprudenciales utilizables para juzgar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 marzo, 24 y 29 abril, y 12 junio 1974 (Aranzadi 1974, 1359, 1437, 2026, 2164 y 2769) entre otras, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión y tan sólo aparece mencionado marginalmente en su art. 1º como en art. 118 con ocasión de perfilar la función distintiva de las marcas respecto de los productos «similares» (Sentencias 3, 13, 20 y 26 febrero; 7, 20 y 26 marzo; 18 abril; 21, 22, 28 y 30 mayo; 2, 14 y 17 junio; 3 julio y 9 octubre 1975 [Aranzadi 1975, 340, 470, 883, 952, 1157, 1344, 1481, 2413, 2507, 2510, 2551, 2935, 2961, 3096 y 3416])."

acceso al registro: solo aquella que impida la pacífica convivencia de las marcas y sea suficiente para provocar el riesgo de error o confusión en el mercado.

- b.) Comparación total y no parcial de la inscripción.
- c.) Comparación de los productos amparados.
- d.) Comparación de conjunto.
- e.) Criterio conceptual o semántico.
- f.) Naturaleza de los objetos protegidos.
- g.) Criterio estructural: prefijos y sufijos.

Por tratarse de un concepto jurídico que hay que integrar, tiene singular importancia la valoración de la prueba en fase judicial que es lo que en realidad sirve para resolver con claridad y precisión el supuesto planteado.

#### 5.4. RIESGO DE CONFUSIÓN Y LIBRE COMPETENCIA.

Es sabido que el Tratado CE<sup>422</sup> ha instituido como eje normativo que *los Estados miembros y la Unión actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia* y el Derecho de Marcas se enmarca como excepción al principio de libre circulación de mercancías según el Tratado constitutivo CE.

Merece destacarse igualmente la interpretación de la jurisprudencia europea cuando señala que "el derecho de marca, como derecho exclusivo, y la protección contra los signos que presentan un riesgo de confusión constituyen fundamentalmente las dos caras de la misma moneda: reducir o extender el alcance de la protección contra al riesgo de confusión no significa nada más que reducir o extender el alcance del derecho de marca" [S. 1993, Reanult c.

<sup>422</sup> Vid. art. 120 (antiguo art. 98 TCE) del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992.

Para un exhaustivo análisis de la doctrina de la Unión Europea sobre la marca notoria y de la marca renombrada como infracción a la libre competencia, véase C. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA "Derecho de la Competencia", Ed. Aranzadi, 1994, pp. 294 y ss. y el reciente estudio de A. CASADO CERVIÑO en su obra "Derecho de marcas y protección de los consumidores", Tecnos, 2000.

Audi<sup>423</sup>].

La validez de la marca queda supeditada a su uso efectivo real y, desde esta posición, el riesgo de confusión debe interpretarse restrictivamente sin obstaculizar la libre circulación de mercancías más allá de lo necesario. A este respecto la Directiva de Marcas<sup>424</sup> establece que: *Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.*

#### 5.5. RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA PROCEDENCIA DE LA MARCA.

El supuesto paradigmático de infracción de marca que se contempla en los textos legales, en la jurisprudencia y en la doctrina es el riesgo de confusión o de asociación con la procedencia empresarial o profesional de la marca anterior. Resulta suficientemente ilustrativo, sin más, el Considerando Decimoprimer de la Directiva comunitaria que sienta como fin primordial de la protección conferida por la marca registrada *garantizar la función de origen de la marca.*

Esta posición fue asumida por el Tribunal de Justicia<sup>425</sup> interpretando que constituye un riesgo de confusión, el riesgo de que el público pueda creer "que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente".

Pero como hemos expuesto anteriormente el tiempo ha ido modulando este requisito sobre la procedencia que, a nuestro entender, ha pasado a ser de

<sup>423</sup> Vid. *supra*. S. 1993, Quattro c. Renault, ap. 30.

<sup>424</sup> Véase el Considerando Décimo de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) y Considerando Noveno de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988.

<sup>425</sup> Véase, en este sentido, y a propósito de la interpretación del art. 5, ap.1, letra b) de la DM, entre otras, *supra*, la S. 1997, Sabel c. Puma, aps. 16 a 18; S. 1998, Canon c. Metro GM, ap. 29; STJCE de 22 de junio de 1999, (C-342/97), Lloyd c. Klijsen, ap. 29; STPICE de 23 de octubre de 2002 (T-104/01), Oberhauser c. OAMI y Petit Liberto, ap. 25 y STJCE de 14 de diciembre de 2006, (T-103/03), Mast c. OAMI y Licorera Zacapanea, ap. 71.

segundo orden y, sin sustraer por ello la importancia que merece, es lo cierto que únicamente la identificación de bienes o servicios constituye la función esencial que desempeñan las marcas, sin perjuicio de concurrir otras funciones como la asociación con la procedencia o el carácter distintivo del signo, para poder ser merecedoras de la plena protección que nace del registro y se consolida por el uso efectivo y real.

Es deseable, cómo no, que el público reconozca las marcas por su origen, por su procedencia, pero cuantas veces puede suceder que se adquieren, indistintamente, los mismos productos en un modesto establecimiento de barrio o en un gran centro comercial que, en ambos casos, les ha sido distribuido por una sociedad mayorista nacional, vinculada a un *trading* internacional, a quien le suministra una fábrica que pertenece a un grupo empresarial propiedad de una compañía holding cuyas acciones posee un *trust* en un paraíso fiscal; o aquellas veces en las que las marcas pertenecen a una sociedad patrimonial ajena y distinta a la empresa de producción o de distribución que actúa bajo licencia.

En consecuencia, al igual que sucede con las demás funciones no esenciales que desempeña la marca, la identificación de la procedencia empresarial o profesional del producto o del servicio será relevante para determinar la ilicitud de la confusión, siempre que sea notorio que esta función constituye un requisito esencial de la oferta, del mismo modo que podrá ser determinante de la confusión, el carácter distintivo del signo<sup>426</sup> o su valor intrínseco cuando sea este el caso.

#### 5.6. RIESGO DE CONFUSIÓN Y MARCA NOTORIA O RENOMBRADA.

Siguiendo la dicción legal de los arts. 8.1 LM y 34.2 LM sabemos que la tutela especial que se confiere a la marca notoria o renombrada no tiene su fundamento en el tradicional riesgo de confusión por doble identidad o por semejanza con la marca anterior.

---

<sup>426</sup> Vid. *supra*, S. 1997, *Sabel c. Puma*, ap. 24, en el que, textualmente, se dice que "el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior".

El punto de partida es la intención de registro o de uso de una marca idéntica o semejante a la marca existente, notoria o renombrada, para identificar bienes o servicios *que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores*, lo cual excluye, de suyo, la aplicación de los arts. 6.1 LM y 34.12. letras b ) y c) LM. A diferencia de estas prohibiciones relativas de registro, ex art. 6, señala BARBERO CHECA<sup>427</sup> que la prohibición del art. 8 LM “no se funda ni tiene por finalidad evitar el riesgo de confusión entre marcas, sino impedir que una marca posterior pueda aprovecharse indebidamente de la distintividad, notoriedad o renombre de una marca anterior plenamente asentada en el mercado o causarle perjuicio a los mismos”.

En estos preceptos han sido adaptadas las pautas establecidas por la Directiva comunitaria e interpretadas por el Tribunal de Justicia afirmándose, sin vacilación alguna, que “a diferencia de lo que prevé, por ejemplo, la letra a) del apartado 4 del artículo 4, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o servicios no son similares, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares” [S. Canon c. Metro GM<sup>428</sup>].

Aun siendo así, el riesgo de confusión podrá afectar a las marcas notorias o renombradas de manera distinta a la marca usual cuando lo que pretende el infractor es trasladar a su signo o a los bienes o servicios el carácter distintivo o la reputación de la marca anterior. Pero atendiendo a la doctrina de la confusión en sentido estricto, por doble identidad o por semejanza, esta confusión no puede servir de presupuesto para exigir la protección reforzada que nace del reconocimiento de la notoriedad o del renombre.

Cuestión distinta a las circunstancias que resulten idóneas para producir la confusión es el perjuicio que puede ocasionarse al prestigio de la marca y que habrá de ser valorado tanto si nos encontramos ante una marca meramente usada, notoria o renombrada. Cada una de estas tres categorías jurídicas dentro de su ámbito de protección podrá sufrir las consecuencias del desprestigio y

<sup>427</sup> Vid. *Supra*, J.L. BARBERO CHECA, “Artículo 8...” *ob. cit.* pág. 185.

<sup>428</sup> Vid. *supra*, S. 1998, Canon c. Metro GM, ap. 22.

podrá exigirse una indemnización de manera adicional a la que le corresponde al titular por la cuantificación del margen comercial o de la ganancia dejada de obtener.

En la previsión legal que se contiene en el art. 43 LM<sup>429</sup> se apuntan de forma no limitativa como motivos que pueden ocasionar el desprestigio: la realización defectuosa de los productos o la presentación inadecuada de la marca en el mercado. No se trata, por tanto, de presupuestos de la ilicitud de la confusión sino del reconocimiento del desprestigio de la marca como agravante de la infracción por confusión y por ende, como otra circunstancia que deberá ponderarse para cuantificar la indemnización; desde esta perspectiva nada impide que la marca usual pueda beneficiarse también de la indemnización por desprestigio.

#### 5.7. EL CONSUMIDOR MEDIO COMO DESTINATARIO DE LA CONFUSIÓN.

La percepción de la identidad o semejanza entre la marca y el signo posterior debe apreciarse en relación con el consumidor medio. Este concepto ha evolucionado a lo largo de los años pues el concepto inicialmente postulado desde Alemania antes de la creación del Mercado Común (CEE) lo identificaba como una persona poco reflexiva y que prestaba poca atención a las marcas.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 16 de julio de 1998<sup>430</sup>, tomó como referencia para determinar si la marca podía inducir a error al comprador "la expectativa que se presumía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión". Al poco tiempo, [S. Lloyd c. Klijsen<sup>431</sup>] añadió que este

---

<sup>429</sup> El art. 43 de la Ley de Marcas de 2001 establece sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, los siguientes criterios: *1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.*

<sup>430</sup> Vid. la STJCE, de 16 de julio de 1998, (C-210/96), Gut c. Oberkreisdirektor, ap. 31.

<sup>431</sup> Vid. *supra* la S. 1999, Lloyd c. Klijsen, en relación con las marcas Lloyd y Loint's para calzado,



"consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar" pues, "el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría productos o servicios contemplada".

Nuestro Tribunal Supremo ha mantenido el concepto de nivel de atención del consumidor medio<sup>432</sup>, si bien, en ocasiones, ha reconocido especiales características al "consumidor profesional y especializado"<sup>433</sup> y al "consumidor elitista"<sup>434</sup>.

#### 5.8. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD COMO PRESUPUESTO DE LA CONFUSIÓN.

El registro de la marca se concede para proteger la identidad de aquellos bienes o servicios determinados, es decir, siguiendo el principio de especialidad que se contiene en el art. 6 LM. De este modo, advierte el profesor LOBATO<sup>435</sup> que "pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión". Y aunque no es el momento de tratar esta cuestión, al menos, debemos dejar apuntado que han sido numerosas las resoluciones judiciales que han declarado la caducidad parcial de la marca<sup>436</sup> permitiendo la convivencia pacífica de signos confrontados para productos comprendidos dentro del mismo epígrafe del Nomenclátor de

---

aps. 25 y 26. En el mismo sentido *vid.* la STJPI, de 9 de julio de 2003, (T-162\01) RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills, ap. 33.

<sup>432</sup> Citada en las Directrices de prohibiciones relativas de la OEPM: Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001.

<sup>433</sup> *Ibidem*, Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1992, de 17 de marzo de 1997 y de 26 de mayo de 1997.

<sup>434</sup> *Ibidem*, Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1980.

La referencia al consumidor medio, siguiendo las pautas de la Unión Europea, es muy frecuente en nuestra jurisprudencia, *ad exemplum*, Sentencias del Tribunal Supremo 427\2008, de 28 de mayo; 838\2008, de 6 de octubre; 225\2009, de 30 de marzo; 569\2009, de 22 de julio; 827\2009, de 4 de enero de 2010; 72\2010, de 4 de marzo y 364\2010, de 2 de junio.

<sup>435</sup> Véase, *ob. cit.* M. LOBATO, "Comentario...", pág. 153 y 154

<sup>436</sup> *Vid.*, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo 634\2000, Sala de lo Civil, de 24 de junio.

## Marcas.

La aplicación del principio de especialidad como eje vertebrador del Derecho de Marcas en el ámbito internacional es pacífico como puso de manifiesto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)<sup>437</sup> al abordar esta cuestión, en 2007, señalando que "es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o de reputación". Doctrina que se ha venido aplicando tanto en la jurisdicción administrativa<sup>438</sup>, frente al registro, como en la jurisdicción civil frente al uso inconsentido, haciendo especial hincapié en la proximidad o en la disparidad entre los campos comerciales y aplicativos en los que las marcas confrontadas despliegan sus efectos.

### 5.9. OTROS FACTORES DETERMINANTES DEL RIESGO DE CONFUSIÓN.

El riesgo de confusión responde a un concepto abstracto cuya determinación exige entrar a examinar distintas circunstancias que concurren en la confrontación de los signos y de los bienes y servicios capaces de producirlo.

En el ámbito normativo se establece, tanto en la DM<sup>439</sup> como en el RMC<sup>440</sup>, que la valoración del riesgo de confusión depende de numerosos factores como: el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que puede hacerse

<sup>437</sup> Así se expresa el Acta de la Sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) celebrada en Ginebra en mayo de 2007.

<sup>438</sup> En este sentido se pronunciaba la Sentencia de 18 de diciembre de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo en la que, textualmente, se decía: "aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados VIRU ALTA COCINA PERUANA y gráfico y su oponente VIRU y gráfico, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado pues los servicios de restauración y hospedaje temporal ahora reivindicados, no pueden confundirse o concurrir con las frutas y verduras frescas y en conserva, productos agrícolas y hortícolas; miel y especias, que distingue la oponente. Pues tales productos, que se emplean en los servicios solicitados llegan al consumidor, manufacturados, y sin identificar con su marca. Por ello no es posible la confusión o asociación".

<sup>439</sup> Consideración Undécima de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) y Consideración Décima de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

<sup>440</sup> Considerando Undécimo de la Directiva (2008) y Octavo del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

entre ella y el signo utilizado registrado, el grado de similitud entra la marca y el signo y entre los productos o servicios designados y, de modo especial, la identidad o el parecido entre los signos y la proximidad entre los bienes o servicios que se distinguen.

La carga de la prueba que, naturalmente, no fue objeto de aproximación en la Directiva<sup>441</sup> corresponde al demandante, conforme a lo dispuesto en el art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>442</sup>.

Desde hace décadas los tribunales han venido interpretando el concepto de riesgo de confusión y las circunstancias idóneas que debe reunir, como vamos a ver inmediatamente, siguiendo las principales corrientes de la jurisprudencia:

a.) Doctrina alemana.

El Tribunal alemán (Bundesgerichtshof) que formuló la consulta del caso Sabel c. Puma<sup>443</sup> en base a los principios aplicados hasta entonces en su país para apreciar el riesgo de confusión, expuso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de criterios sobre el riesgo de confusión que por su interés reproducimos, textualmente, a continuación:

1.) Para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la impresión global producida por uno y otro signo. No es posible extraer un elemento de la totalidad del distintivo y limitar a este único elemento el examen del riesgo de confusión.

2.) No obstante lo anterior, puede asignarse a determinado elemento un carácter distintivo particular característico, respecto del signo en su conjunto, pudiéndose, por consiguiente, admitir la existencia de un riesgo de confusión en caso de concordancia entre otro signo y el conjunto de dicho signo así caracterizado. Sin embargo, incluso en ese caso, deben compararse ambos

<sup>441</sup> *Ibidem*, Considerando Décimo de la Directiva.

<sup>442</sup> El art. 217 LEC, relativo a la carga de la prueba en los procesos civiles, establece que: *Corresponde al actor y al demandado reconviniendo la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.*

<sup>443</sup> Véase, *supra*, S. 1997, Sabel c. Puma, ap. 6.

signos considerados globalmente y no sólo sus diferentes elementos característicos.

3.) Un signo puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, o bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo.

4.) La apreciación necesaria para determinar si un elemento presenta una importancia que caracterice el signo en su totalidad corresponde, esencialmente, a la competencia del Juez que conoce del fondo, debiéndose respetar, sin embargo, las pautas que dicta la lógica o la experiencia.

b) Doctrina de la Unión Europea.

A lo largo de los años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando los preceptos que regulan en riesgo de confusión en respuesta a las distintas consultas que le ha sido elevadas o resolviendo en instancia los asuntos procedentes de la OAMI lo que ha permitido conocer las siguientes directrices:

1.) El riesgo de confusión presupone a la vez "una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan", bien entendido que "se trata de requisitos acumulativos" [S. Vedral c. OAMI y otras<sup>444</sup>].

2.) Si bien el concepto de identidad de los signos es una situación de hecho cuya apreciación no ofrece especial dificultad fue interpretado "en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio" [S. Diffusion c. Sadas<sup>445</sup>].

<sup>444</sup> Véase la STJCE, de 12 de octubre de 2004, (C-106/03), Vedral c. OAMI, ap. 5 y en el mismo sentido STJCE, de 13 de septiembre de 2007, (C-234/06), Il Ponte Finanziaria c. OAMI, ap. 48 y *supra* S. 2009, Commercy AG c. OAMI y Easy, ap. 42.

<sup>445</sup> Así lo incluye de forma doctrinal la STJUE, de 20 de marzo de 2003, (C-291/00), Diffusion c.

3.) Respecto del riesgo de confusión en la confrontación: "cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión" y, de igual modo, debe valorarse la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada [S. Lloyds c. Klijsen<sup>446</sup>].

4.) Conforme a lo apuntado por los Gobiernos del Benelux se distingue, respecto del origen, entre confusión directa: cuando "el público confunde el signo y determinada marca" y confusión indirecta: cuando "el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde"; sin embargo, el riesgo de asociación surge: si "el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos" [S. Sabel c. Puma<sup>447</sup>].

5.) Constituye un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior<sup>448</sup> "que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente" [S. Canon c. Metro<sup>449</sup>] puntualizando que el riesgo de asociación "no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste" [S. Sabel c. Puma<sup>450</sup>].

6.) El riesgo de asociación comprende tres supuestos diferentes: (i) cuando el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa) (ii) cuando el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación) y (iii) cuando el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)

---

Sadas, en el ap. 54.

<sup>446</sup> Vid. *supra*, S. 1999, Lloyds c. Klijsen, ap. 28.

<sup>447</sup> Vid. *supra*, S. 1997, Sabel c. Puma, ap. 16.

<sup>448</sup> Conforme a lo previsto en el art. 4.1. letra b) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2001, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>449</sup> Sobre el riesgo de confusión se ha reiterado este concepto desde, *supra*, la S. 1998, Canon c. MGM, ap. 29, entre otras, en, *supra*, la S. 1999, Lloyd c. Klijsen, ap. 17 y *supra* S. 2002, Oberhauser c. OAMI y Petit Liberto, ap.25.

<sup>450</sup> Vid. *supra*, S. 1997, Sabel c. Puma, ap. 18. Criterio que se reitera en numerosas sentencias, *a. ex.*, *supra*, S. 2000, Marca Mode c. Adidas, ap. 34.

[S. *Sabel c. Puma*<sup>451</sup>].

7.) Aun cuando existiera identidad de las marcas en conflicto, para acreditar el riesgo de confusión es necesario "aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados" pues, "el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares" [S. *Canon c. Metro GM y otras*<sup>452</sup>].

8.) Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos y servicios "hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre esos productos o esos servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario" [S. *Mülhens c. OAMI*<sup>453</sup>].

9.) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [S. *Sabel c. Puma*<sup>454</sup>] entre los que se incluyen, en particular, "su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario" [S. *Canon c. Metro GM y otras*<sup>455</sup>].

10.) Esta "apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración" [S. *Mode c. Adidas*<sup>456</sup>].

<sup>451</sup> Esta diferenciación se hizo constar en, *supra*, la S. 1997, *Sabel c. Puma*, ap. 14 y 15, precisando que el riesgo de asociación fue introducido en la PDM 1989 a instancia de los Gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés, siguiendo el art. 13 A de la Ley Uniforme Benelux sobre las marcas y una sentencia del Tribunal del Benelux que fijaba los criterios expuestos.

<sup>452</sup> *Vid. supra*, S. 1998, *Canon c. Metro GM*, ap. 22 y, en el mismo sentido, la STPI, de 15 de febrero de 2005, (T-296\02), *Lidl c. OAMI y Rewe*, ap. 48 y, *supra*, la S. 2007, *Mülhens c. OAMI*, ap. 27 y, *supra*, la S. 2009, *Commercy AG c. OAMI y Easy*, ap. 43.

<sup>453</sup> *Ibidem*, S. 2007, *Mülhens c. OAMI*, ap. 45; S. 2009, *Commercy AG c. OAMI y Easy*, ap. 45 y STJCE, de 11 de mayo de 2006, (C-416\04), *The Sunrider c. OAMI*, ap. 85; S. 1998, *Canon c. Metro GM*, ap. 23 y STPICE, de 21 de abril de 2005, (T-164\03), *Ampafrance y OAMI c. Johnson & Johnson*, ap. 53. En el mismo sentido, *supra*, S. 2007, *El Corte Inglés y OAMI c. Juan Bolaños*, ap. 37; S. 2005, *Lidl c. OAMI y Rewe*, ap. 49 y S. 2012, *Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés*, ap. 47.

<sup>454</sup> Sobre la apreciación global de todos los factores que convergen *vid. supra*, S. 1997, *Sabel c. Puma*, ap. 22; S. 1998, *Canon c. MGM*, ap. 16; S. 1999, *Lloyd c. Klijsen*, ap. 18; S. 2000, *Marca Mode c. Adidas*, ap. 40; S. 2002, *Oberhauser c. OAMI y Petit Liberto*, ap. 25 y S. 2003, *RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills*, ap. 31.

<sup>455</sup> *Vid., supra*, S. 1998, *Canon c. Metro GM*, ap. 23. En el mismo sentido, *supra*, S. 2007, *El Corte Inglés y OAMI c. Juan Bolaños*, ap. 37; S. 2005, *Lidl c. OAMI y Rewe*, ap. 49 y S. 2012, *Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés*, ap. 47.

<sup>456</sup> *Vid. supra*, S. 1998, *Canon c. MGM*, ap. 17 y S. 2000, *Marca Mode c. Adidas*, ap. 40.

11.) Entre la interdependencia de estos factores debe atenderse, en particular, "la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios designados"[S. RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills, ap. 32<sup>457</sup>].

12.) De la interdependencia de los factores que concurren resultará que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa [S. Canon c. Metro GM<sup>458</sup>].

13.) Esto no obstante, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión, "cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre es fuerte" [S. Canon c. Metro GM<sup>459</sup>].

14.) Dicho riesgo de confusión se ha de investigar, igualmente, en consideración a la impresión de conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles [S. Sabel c. Puma y otras<sup>460</sup>].

15.) La similitud entre los productos o servicios viene configurada igualmente atendiendo a "los canales de comercialización o distribución" [S. Canon c. Metro GM y otras<sup>461</sup>].

16.) Acerca de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, recuerda el Tribunal de Luxemburgo que esta apreciación global debe

<sup>457</sup> *Vid. supra*, S. 2003, RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills, ap. 32 y S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 39.

<sup>458</sup> *Vid. supra*, S. 1998, Canon c. MGM, Ap. 17. En dicho apartado se establece igualmente que la interdependencia de factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual, es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. En el mismo sentido, *vid. supra*, S. 1999, Lloyd c. Klijsen, ap. 17 y S. 2003, RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills, ap. 32.

<sup>459</sup> *Vid. supra*, S. 1998, Canon c. MGM, ap. 19 y S. 2000, Marca Mode c. Adidas, ap. 40.

<sup>460</sup> *Vid. supra*, S. 1997, Sabel c. Puma, ap. 23; S. 1999, Lloyd c. Klijsen, ap. 25 y S. 2003, RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills, ap. 33.

<sup>461</sup> Sobre el carácter complementario o sustituible de los bienes, véase la S. 1998, Canon c. Metro GM, ap. 23; S. Ampafrance y OAMI c. Johnson & Johnson, ap. 53; S. 2007, El Corte Inglés y OAMI c. Juan Bolaños, ap. 37; S. 2005, Lidl c. OAMI y Rewe, ap. 49 y S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 47.

basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos "distintivos y dominantes" que integran su capacidad distintiva. [S. *Sabel c. Puma*<sup>462</sup>]

17.) En el mismo supuesto anterior el Tribunal de Justicia valoró para su resolución el hecho de que la marca anterior no gozaba de una especial notoriedad y que la imagen que se representaba de un felino saltando no tenía suficiente carácter distintivo porque contenía pocos elementos imaginarios, llegando a la conclusión de que la mera similitud conceptual entre las marcas, la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para crear un riesgo de confusión [S. *Sabel c. Puma*<sup>463</sup>].

18.) Sentado lo anterior aclaraba la misma sentencia que "el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior [...] bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público" [S. *Sabel c. Puma*<sup>464</sup>] o bien, a lo conocidas que son las marcas en el mercado, en cuyo caso, disfrutaban de "mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor [S. *Canon c. Metro GM*<sup>465</sup>].

19.) Para apreciar el carácter distintivo de la marca puede tomarse en consideración "la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales" [S. *Windsurfing c. Boots*<sup>466</sup>].

20.) Es procedente tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la marca "incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento

<sup>462</sup> *Vid. supra*, la S. 1997, *Sabel c. Puma*, ap. 23 y S. 1999, *Lloyd c. Klijsen*, ap. 25.

<sup>463</sup> *Vid. supra*, S. 1997, *Sabel c. Puma*, ap. 25 y 26.

<sup>464</sup> *Ibidem*, ap. 24.

<sup>465</sup> *Vid., supra*, S. 1998, *Canon c. Metro*, ap. 18 y S. 1999, *Lloyds c. Klijsen*, ap. 20.

<sup>466</sup> *Vid. supra*, STJCE, de 4 de mayo de 1999, (en los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97), *Windsurfing c. Boots*, ap. 51.



descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada" [S. Lloyds c. Klijsen<sup>467</sup>].

21.) Finalmente, no debemos pasar por alto que en numerosos supuestos el riesgo de confusión aparece unido al registro de marca de mala fe. Para valorar éstos casos el Tribunal Europeo<sup>468</sup> ha entendido que deben apreciarse globalmente todos los factores pertinentes del supuesto enjuiciado y, concretamente, los siguientes: (i) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; (ii) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, y (iii) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita [S. Lindt c. Franz].

c.) Doctrina interna.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha seguido regularmente los criterios impartidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación.

El criterio tradicionalmente aplicado ha sido el de la procedencia de los productos o servicios o de la aplicación del vínculo, siguiendo el postulado europeo.

Asimismo, se exige una visión de conjunto<sup>469</sup>, fundada en que el consumidor percibe las marcas como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, lo cual no excluye, sino todo lo contrario, el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial.

---

<sup>467</sup> *Ibidem*, ap. 28.

<sup>468</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 51, ap. 1, letra b), del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, relativo a la existencia de mala fe del solicitante de registro, la STJUE, de 11 de junio de 2009, (C-529/07) Lindt c. Franz, ap. 37 y 38.

<sup>469</sup> *Vid.* la Sentencia del Tribunal Supremo 433/2013, Sala de lo Civil, de 28 de junio, pon. mag. I. SANCHO GARGALLO.

Por ello se entiende<sup>470</sup> que debe atribuirse en el juicio de cotejo una mayor importancia al término que se considera dominante en el conjunto de los que integran las respectivas marcas, por tener una mayor fuerza distintiva o identificadora.

En este sentido, señala el Tribunal Supremo<sup>471</sup> que basta con que el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda, si no identificar un mismo origen empresarial, sí entender que existe algún vínculo jurídico o económico entre la demandante, titular de la marca y la demandada que emplea los signos controvertidos.

Respecto de la confrontación entre la marca y el signo posterior<sup>472</sup>, debe tenerse en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, la relevancia de los elementos dominantes que condensan su capacidad distintiva.

Igualmente se ha apreciado el registro de mala fe como elemento a considerar en la valoración del riesgo de confusión con la marca anterior al "aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida buscando, con una aproximación de aquel signo a este, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo [S. Norteñas<sup>473</sup>]

d.) Doctrina americana.

Completamos estos precedentes con la Sentencia recaída en el caso *In re: E.I. DuPont de Nemours and Company* citada en nuestra doctrina<sup>474</sup> y que

<sup>470</sup> Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 403\2010, de 21 de junio, pon. mag. J.R. Ferrándiz Gabriel, o núm. 362\2013, de 30 de mayo, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL.

<sup>471</sup> Vid. *supra*, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2013.

<sup>472</sup> Véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 427\2008, de 28 de mayo; 38\2008, de 6 de octubre de 2008; 225\2009, de 30 de marzo de 2009; 569\2009, de 22 de julio de 2009; 827\2010 de 4 de enero de 2010 y 72\2010, de 4 de marzo de 2010.

<sup>473</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo 414\2011, de 22 de junio, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, marca "Norteñas" Fundamento de Derecho Tercero.

<sup>474</sup> Véase, otros comentarios al respecto en M. AREÁN LALIN, *ob. cit.* "Tres apuntes..." p. 178, nota 11, en la que se cita la Sentencia recaída en el caso «*In re: E.I. DuPont de Nemours and Company* 177 USPQ 563 [CCPA 1973].

constituye una obra maestra de la jurisprudencia norteamericana de marcas, porque en la misma se formula un catálogo completo de las circunstancias que han de ser tomadas en consideración, al determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión.

Las circunstancias que señala la referida resolución judicial son las siguientes:

1.) La semejanza o falta de semejanza de las marcas consideradas en su totalidad y en relación con su aspecto exterior, sonido, significado e impresión comercial.

2.) La semejanza o falta de semejanza y la naturaleza de las mercancías o servicios tal y como se describen en una solicitud o registro, o con respecto a los cuales se utiliza una marca más antigua.

3.) La semejanza o falta de semejanza de los canales de comercialización que existan en la actualidad y en un futuro previsible.

4.) Las condiciones en las que se realizan las ventas y los compradores participantes en las mismas, esto es, las compras impulsivas frente a las compras cuidadosas y refinadas.

5.) La fama de la marca más antigua (cifras de ventas, publicidad y duración del uso).

6.) El número y naturaleza de las marcas semejantes que se usan en relación con mercancías similares.

7.) La naturaleza y alcance de una actual confusión.

8.) La duración y las condiciones en las cuales se ha realizado un uso concurrente sin producirse de hecho una confusión.

9.) La variedad de mercancías con respecto a las cuales una marca es o no es usada (marca de la empresa, familia de marcas, marca de producto).

10.) La relación en el mercado entre el solicitante y el titular de una marca más antigua:

- a.) Una simple «autorización» para registrar o para usar.
- b.) Cláusulas contractuales orientadas a evitar la confusión: esto es, limitaciones relativas al uso ulterior de las marcas por cada una de las partes.
- c.) Cesión de la marca, de la solicitud, del registro y del *goodwill* de la correspondiente empresa.
- d.) Actos propios imputables al titular de la marca más antigua y que indican la inexistencia de confusión.

11.) El ámbito dentro del cual el solicitante tiene derecho a prohibir a otros el uso de su marca en sus mercancías.

12.) El alcance de la confusión potencial; esto es, de *minimis* o sustancial.

## 6. **Mercado relevante de la marca notoria y renombrada.**

### 6.1. MERCADO RELEVANTE DE LA MARCA NOTORIA EXTRANJERA NO REGISTRADA EN ESPAÑA.

Al enumerar las prohibiciones relativas que pueden afectar al registro de signos distintivos y las prohibiciones de uso de signos en el tráfico económico tanto el art. 6.2. LM como el art. 34.5 LM se refieren a la marca extranjera notoriamente conocidas en España<sup>475</sup>. Con ello el legislador nacional ha querido despejar cualquier duda sobre el mercado relevante al que debe circunscribirse la prueba de evidencia para su reconocimiento en sede administrativa o judicial fijando como ámbito geográfico el Estado español pero, como vamos a ver inmediatamente, no todo el territorio nacional.

---

<sup>475</sup> El art. 6. 2. de la Ley de Marcas de 2001, en su apartado d), incluye entre las prohibiciones relativas al registro de marcas anteriores: *Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París* en relación con el art. 48 del mismo texto legal sobre la acción de anulabilidad.

Y el art. 34.5. LM relativo a la prohibición de utilización del signo el tráfico económico que: *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.*

La norma interna sigue las directrices del Convenio de París<sup>476</sup> que afirman sin reservas que, respecto de la marca extranjera, la notoriedad merecedora de protección es la que se produce y se acredita en el *país del registro o del uso*. Precepto que el art. 3 LM dota de carácter autoejecutivo en España, debiendo entenderse pacíficamente que la mención a la notoriedad incluye también la categoría jurídica de las marcas que gocen de renombre en España y que el precepto unionista no distingue.

No obstante las sucesivas referencias al mercado español como mercado relevante debemos preguntarnos si como tal debe entenderse todo el ámbito geográfico que abarca el Estado o una parte del mismo.

A nuestro entender, la referencia del precepto se hace en contraposición a mercado extranjero pero no con la finalidad de fijar una delimitación territorial mínima. Por ello, cada caso deberá valorarse individualmente, pudiendo servir de pauta a seguir respecto de la misma zona geográfica que se observaría para el supuesto de una marca notoria o renombrada inscrita en España, aplicando el mismo criterio para fijar la extensión de la protección reforzada más allá de la regla de la especialidad a la marca notoria extranjera que pretende impedir el registro o la utilización de un signo sobrevenido en España.

Ciertamente, alguna resolución judicial<sup>477</sup> mantuvo que la marca notoria extranjera podría beneficiarse de la protección más generosa concedida por el art. 8º del CUP al nombre comercial, que no requiere acreditar el uso previo en España, bastando demostrar su utilización antecedente en el país de origen, si bien entendemos que en la actualidad no prevalece esta posición que se encuentra totalmente superada.

Tampoco podemos pasar por alto que tanto el Convenio de París como la Ley de Marcas contienen preceptos que actúan favoreciendo la aplicación de

---

<sup>476</sup> El art. 6º bis del Convenio de la Unión de París<sup>476</sup>, ap.1., señala como ámbito geográfico el "*país del registro o del uso*".

Sobre el carácter autoejecutivo del Convenio de París véase lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley de Marcas.

<sup>477</sup> La protección del no uso del nombre comercial se ha mantenido entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1957 Aranzadi núm. 1.503\1957; de 16 de noviembre de 1963 (Aranzadi número 4.798\1963) y de 14 de diciembre de 1963 (Aranzadi número 5.300 \1963).

una norma u otra y así, el art. 2º CP establece en su ap. 1º que los nacionales gozarán *en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales*.

A pesar de ello, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Marcas de 2001 ya se interpretó doctrinalmente el art. 6º bis Convenio de París exigiendo la prueba de la notoriedad en el país donde se invocaba la protección, e, incluso, se entendía que el hecho generador de la notoriedad podían ser "las ventas o campañas publicitarias que se efectúen o tengan su base en otro país"<sup>478</sup> o, en general, "haber logrado una amplia difusión en los correspondientes consumidores del país donde se invoca la protección"<sup>479</sup>.

Nuestra jurisprudencia se ha inclinado con decisión por exigir la prueba de la notoriedad en España y así podemos citar, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1976<sup>480</sup> que ya entonces aplicaba este criterio en interpretación del art. 6 bis CUP al no haberse probado que la marcas que eran objeto de procedimiento "puedan ser consideradas como marcas notoriamente

---

<sup>478</sup> Así lo defiende P. PORTELLANO DIEZ, en *"La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal"*, Ed. Civitas, Madrid 1995, p. 305, en cuya nota 569 añade: "La hipótesis señalada en texto no resulta inverosímil, dado el salto de fronteras de algunos medios de comunicación y los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, gracias a las antenas parabólicas, en muchos hogares españoles pueden verse reportajes o publicidad de una cadena de televisión francesa, inglesa, etc.". Con anterioridad a la promulgación de la vigente Ley de Marcas, el profesor C. FERNÁNDEZ-NÓVOA señalaba que frente a quien use indebidamente en el mercado un signo confundible con la marca notoria conocida, el titular extrarregistral de la misma podrá alegar que tal uso constituye un acto de confusión prohibido en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal; y consiguientemente podrá entablar las acciones reguladas en los arts. 18 y siguientes de la citada Ley. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *La Marca Notoria y la Marca Renombrada*, publicada en CGPJ - ANDEMA, *La importancia de la marca y su protección*, Madrid 1992, p. 45 y ss.

<sup>479</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *ob. cit.* "El relieve jurídico..." p. 180.

Sobre la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París respecto de marca y nombre comercial notorio, el profesor M. AREAN LALIN, *ob.cit.* "Tres apuntes..." p. 188, advertía que: "atrás ha quedado la polémica acerca de si la marca debía ser notoriamente conocida en el país en que se reclamase su protección o bastaba la notoriedad en el país en que hubiera sido registrada. Polémica de la que todavía se hace eco la reciente Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1992 (Repertorio Aranzadi, 1992, nº 3188).

En esta Sentencia y a propósito del alcance del artículo 3.2. de la Ley de Marcas en conexión con el artículo 6º bis del CUP, se recuerda la importante doctrina jurisprudencial según la cual «las disposiciones aclaratorias o interpretativas de las leyes o que suplan sus lagunas, al no ser derecho nuevo, sino mera interpretación del contenido y alcance del ya promulgado, son retroactivas como excepción impropia a la regla general de la irretroactividad".

<sup>480</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1976 (Aranzadi número 3.445\1976).

conocidas en España, para productos similares o idénticos, de cuya fama pretende aprovecharse el distintivo solicitante".

En términos similares se pronunció la STS de 4 de septiembre de 1992<sup>481</sup> declarando "que la marca debe ser notoriamente conocida en el país en que se reclama su protección, como presupuesto para que dicha protección se produzca" o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de octubre de 1998<sup>482</sup>. Y de igual modo se han pronunciado más recientemente la STS de 26 de febrero de 2009<sup>483</sup> que confirmó la desestimación de una acción de nulidad "al no concurrir [...] la notoriedad de la marca de quien acciona [...] en el país del registro que se pretende anular" o la STS de 1 de diciembre de 2009<sup>484</sup> que exigía que la apreciación "de la notoriedad de la marca lo sea con relación a España, sin que importe que sea notoria en el extranjero".

Sentadas estas premisas y tomando como presupuesto la necesidad de acreditar la notoriedad en destino, es razonable pensar que previamente a introducir un bien o un servicio en otro país se debe proceder al registro de la marca pues el coste que comporta su tramitación no es excesivo en comparación con las características de la inversión planificada y toda la información sobre los expedientes de las marcas registradas anteriores se encuentra disponible de forma gratuita *on line*. Desde esta perspectiva pueden ser más gravosas las consecuencias de las incidencias que se derivan del

---

<sup>481</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1992 (Aranzadi número 3188\1992).

<sup>482</sup> Así se pronunció la Audiencia Provincial de Valencia, en la Sentencia de fecha 16 de octubre de 1998, pon. mag. A. BELENGUER SEMPER, en la que ratificando íntegramente la Sentencia de Instancia, y recogiendo las pretensiones que había sostenido en ambas instancias, se estimó que la marca "Super U" de la que era titular la compañía francesa demandante, no había acreditado su notoriedad en España, por lo que no se le podía reconocer ningún derecho de exclusiva en España sobre la citada marca para la clase que era objeto de litigio. El magistrado F. BLAZQUEZ CALZADA del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valencia, en su sentencia de 31 de octubre de 1996, ya había señalado que "si bien, es obvio que en el origen de la notoriedad de la marca está siempre el uso, un uso intenso, esa notoriedad exige, además, que la marca sirva de distintivo de reconocimiento de la bondad y acogida que el producto tiene para aquellos a quienes va dirigida y a quienes ese distintivo que es la marca garantiza la bondad del mismo".

<sup>483</sup> Véase, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 105\2009, de 26 de febrero, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, marca "Hornitos".

<sup>484</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 761\2009, de 1 de diciembre, pon. mag. J.E. CORBAL FERNÁNDEZ, Fundamento de Derecho Segundo, Marca: Silgel, en el que citan otras Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2005, 23 de febrero de 2006, 1 de febrero de 2007 y 26 de febrero de 2009.

registro: oposiciones, anulaciones, procedimientos judiciales y similares, que como consecuencia de las actuaciones de terceros o de legítimos interesados resulta preciso promover.

## 6.2. MERCADO RELEVANTE DE LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA REGISTRADA EN ESPAÑA.

La Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001 condiciona el renombre a que la marca sea *conocida por el público en general*, criterio que reproduce en el apartado tercero del art. 8.3 del texto legal que dice: *Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados [...]*.

Para apreciar la extensión o la delimitación del mercado relevante en algunos países como Alemania<sup>485</sup> se propugna una implantación mínima del 70 por ciento del público y respecto de Europa<sup>486</sup>, se ha hablado en la doctrina de entre "un 30 a un 40 por ciento" sin perjuicio de los pronunciamientos judiciales que pasamos a examinar en el apartado siguiente.

Es sabido el criterio seguido por la Ley de Marcas de 1988<sup>487</sup>, según el cual, *el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados* podía reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca posteriormente registrada para productos idénticos o similares que pudiera crear confusión con la marca notoria. En aquéllos años una conocida sentencia de 1992<sup>488</sup> apuntaba que no era necesario probar la difusión y

<sup>485</sup> Sobre la exigencia de una implantación superior al 70 por ciento del público en general, véase KUNZ-HALLSTEIN, *Harmonization of Trademark Law in Europe*, Revista de Propiedad Industrial, nº 13, p. 4, nota 54.

<sup>486</sup> Así se expresa GIELEN en *Harmonization of Trademark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonization Directive of The European Council*, European Intellectual Property Review, 1992, cuando señala: "que para apreciar la reputación no es necesario tomar en consideración el conjunto del público, sino que basta con acreditar que la marca es conocida por los círculos interesados (tal vez de un 30 a un 40 por ciento)". Véase nota nº 26 de M. AREAN LALIN, *Tres apuntes...*, ob. cit. p. 186.

<sup>487</sup> Vid. *supra*, art. 3.2. LM 1988.

<sup>488</sup> La jurisprudencia tomó en consideración en este supuesto como mercado relevante el sector económico al que pertenecen los productos, así la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Almunia de Dña. Godina de 25 de noviembre de 1992, en el caso «Panama Jack c. Panama», "Actas de Derecho Industrial", Tomo XV, 1993, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994. Audiencias, Tribunales de Primera Instancia y Tribunal de Defensa de la Competencia, p.



reconocimiento de la marca por parte de todo el público, siendo suficiente que la marca gozara de notoriedad en el mercado relevante al que pertenecían los correspondientes productos o servicios.

En nuestra doctrina<sup>489</sup> algún autor se ha mostrado favorable a establecer como presupuesto más lógico un ámbito de protección nacional frente a una protección geográficamente limitada.

Con anterioridad, durante la época del Estatuto, se exigía la prueba de notoriedad en todo el territorio nacional<sup>490</sup> pero, no es menos cierto que el concepto de marca notoria en aquel momento era semejante al actual de marca renombrada; era el concepto de marca célebre.

La Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001 además de contener la definición legal de la marca notoria fija el alcance de su protección *por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad* y, entrando en el contenido del texto legal, el art. 8.2. LM incluye entre los distintos criterios señalados para la valoración de la notoriedad el *alcance geográfico de su uso*.

Estamos de nuevo en presencia de otro concepto jurídico indeterminado que deberá ser apreciado en cada caso concreto por los tribunales atendiendo a

---

498. Publicada íntegramente en «ABC» de 30 de diciembre de 1992.

<sup>489</sup> Sobre la aplicación del criterio territorial extenso, véase, P. PORTELLANO DIEZ, *ob. cit.* “*La Imitación...*” p. 305, cuando afirma que si se tratara de protección local: “[...] imposibilitaría al titular de una marca notoria una expansión de sus actividades fuera del ámbito geográfico en el que tuviera reconocida la protección, con lo que fuera de ese ámbito tendría que utilizar otra marca (para evitar confrontaciones con otras marcas confundibles con la suya notoria); se vería obligado, por lo tanto a desaprovechar las potencialidades de la marca notoria [...]” y da otra razón: “[...] los consumidores viajan por el país; con lo que se produciría la situación de que una persona podría encontrar que una misma marca identifica a diferentes empresas en función del punto geográfico en el que se hallara la mercancía”.

<sup>490</sup> Esta posición defiende un criterio territorial propio de las marcas renombradas, pero inaplicable a nuestro entender por excesivo para a las marcas notorias. Véase, M. AREÁN LALIN, Consejo General del Poder Judicial - Andema, 1993, *Marca Notoria. Marca Renombrada*, p. 275 y ss. y *ob. cit.* “*Tres apuntes...*” p. 187 y ss.; señala el citado profesor que en aras a la seguridad jurídica que demanda el riesgo empresarial, se justifica la posición de la Ley de Marcas respecto del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando otorga primacía al principio de la inscripción registral, frente al principio de prioridad en el uso y entiende, en consecuencia, que *de lege data*, la delimitación geográfica del mercado relevante para determinar la notoriedad de una marca abarca *todo el territorio español*, considerando que la protección de los pequeños y medianos empresarios locales o regionales puede encontrar cobijo en otros preceptos de la Ley de Marcas, tales como los referentes al *nombre comercial* o el *rótulo*. Como es sabido, posteriormente, la Ley de Marcas de 2011 suprimió el «rótulo» como signo distintivo.

circunstancias de hecho y guiándose por lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil que, en su apartado primero, ordena interpretar las normas de acuerdo con la *realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas* y, en el segundo, en términos de equidad.

Siguiendo lo expuesto, discrepamos pues de aquellas opiniones que, entonces y ahora, han vinculado el concepto de notoriedad a un presupuesto geográfico que consideran como parte integrante de aquél y que abarca todo el territorio nacional. Para defender esta posición, en lugar de mantenerse en el terreno conceptual o legal, se apuntan las consecuencias que pueden derivarse de mantener la posición contraria ofreciendo dos argumentos en su defensa: que el creador de la marca notoria local no puede expandir su actividad fuera de su ámbito y que los consumidores al viajar pueden confundirse.

Frente a esta opinión, se puede señalar:

1.) Se expone de este modo un planteamiento más teórico que real, ya que es poco probable que en el mercado puedan darse este tipo de enfrentamientos entre marcas notorias no inscritas y la prueba de ello es la ausencia de resoluciones judiciales en este sentido.

2.) Se desvirtúa el propio concepto de marca notoria. Recordemos sus presupuestos: la introducción en el mercado, su uso intenso y el reconocimiento por los sectores pertinentes. Lo que supone que la protección reforzada de la marca se obtiene, si se dan estos presupuestos, independientemente de su implantación en todo el territorio español. Pensar lo contrario, nos llevaría a dotar de prevalencia a una marca inscrita con posterioridad y de escaso uso, frente a una marca localmente muy conocida e implantada en todo su ámbito geográfico o en un determinado segmento de población, que puede ser de varios millones de habitantes, por ejemplo, una marca notoria en capitales de provincia o en ciudades importantes.

3.) La expansión del empresario o del profesional no se decide por la notoriedad de su marca, sino por criterios estratégicos mucho más complejos:

organización de los canales de distribución, personal especializado, medios de financiación, establecimientos abiertos al público y similares. Si a diferencia de lo que sucedía antes, la introducción de una marca en el mercado puede hacerse en la actualidad con una adecuada campaña publicitaria y con unas técnicas de marketing cada día más especializadas, convendremos en que la expansión de la marca notoria no será el criterio decisivo a la hora de llevar a cabo una planificación empresarial.

4.) Por lo que a una posible situación de conflicto se refiere, derivada de la expansión de la marca notoria no inscrita más allá del ámbito geográfico o del segmento de población donde es conocida, ésta solo se produciría, frente a otra marca notoria no inscrita. En efecto, si la confrontación lo es frente a una marca inscrita con anterioridad, aunque de escaso uso, pero de la que se puede acreditar un uso real y efectivo, la prevalencia de los derechos de exclusiva pertenecen al titular de la marca anteriormente inscrita. Si la confrontación se produce frente a otra marca notoria no inscrita, los derechos de una y de la otra serán los mismos y para delimitarlos habrá que acudir a los criterios clásicos de enfrentamiento entre marcas: riesgo de asociación, debilitamiento, principio de especialidad, etc., pero esto sería una consecuencia y al serlo, no puede servir para limitar *a priori* el ámbito geográfico o de población de la marca notoria no inscrita, privándole de sus potenciales derechos de exclusiva. Si la confrontación de la marca notoria no inscrita lo es frente a otra marca inscrita con posterioridad, estaríamos en el supuesto del art. 8 de la Ley de Marcas.

5.) El mismo argumento anterior sirve en relación con la protección de los consumidores. Obviamente, puede darse el caso hipotético de que se induzca a error al destinatario, consumidor o usuario de una marca notoria no inscrita, al ver otro producto o servicio bajo la misma marca, en una zona geográfica distinta. También deberíamos partir del caso hipotético de que se tratara de idénticos productos o que identificara los mismos servicios profesionales. De igual modo debería tenerse en consideración la forma de presentación de los productos o de ofrecimiento de los servicios, que debería ser rayana en la identidad.

Frente a todo ello, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: en primer lugar, no hay dolo y si se produce esta circunstancia es por pura casualidad; en segundo término, el hecho de que un consumidor o usuario viaje y encuentre la marca notoria no inscrita, que ya conocía, en otro lugar es una circunstancia no imputable al creador de la marca no inscrita que ha alcanzado notoriedad en los sectores interesados y no tiene por qué perjudicarlo. En tercer lugar, si se examina la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios<sup>491</sup>, vemos que este supuesto no es mencionado como sancionable. Esta Ley, en su art. 8º, incorpora como Derecho básico la información correcta sobre los bienes o servicios, que en este caso no se aprecia. De igual modo, la Ley de Competencia Desleal<sup>492</sup> persigue la información falsa o engañosa, que en este caso tampoco se aprecia.

En definitiva, los argumentos doctrinales de los que se deduce que el mercado relevante de la marca notoria no inscrita debe abarcar a la totalidad del territorio español resultan, a nuestro entender, una consecuencia posible de los efectos de la notoriedad pero no tienen en cuenta el concepto de marca notoria no inscrita, como tal, ni las funciones de la misma.

Para defender ese criterio extenso, durante la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 se partía de una interpretación literal, si se quiere, del art. 3.2. de la Ley de Marcas, pero de una atenta lectura del mismo, se observa que el texto decía: *marca anterior notoriamente conocida en España*, lo que significaba que se debía conocer en España, pero no por ello en “toda España”, ya que si el legislador hubiera querido exigir la implantación de la marca notoria no inscrita en toda España lo hubiese dicho expresamente. Se empleaba el término España para oponerlo a territorio extranjero, conforme a las normas del Convenio de la

---

<sup>491</sup> Real Decreto Legislativo 1\2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Art. 8 Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: “d) *La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute*”.

<sup>492</sup> Ley 3\1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 5.1: “*Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico*”.

Unión de París, pero no como condición para alcanzar la notoriedad. Lo único que pretendía la Ley de Marcas de 1988 era *exclure notoriétés étrangères*, que no constasen debidamente acreditadas en España.

Tampoco debemos olvidar que se parte del hecho de no haber alcanzado la marca notoria la categoría de marca renombrada y por tanto no se exige su difusión y conocimiento generalizado en todo el territorio español. A quien la explota, únicamente le interesa su sector de población determinado donde se difunde, o el reconocimiento de la misma dentro del sector económico al que pertenece, no teniendo interés su implantación generalizada en todo el territorio nacional. Y ello, sin menospreciar, como antes señalábamos, que la notoriedad local puede abarcar una población de varios millones de habitantes como es el caso de grandes ciudades.

Del planteamiento doctrinal que exige como mercado relevante la totalidad del territorio español, parece deducirse que se está pensando sólo en la marca notoria del gran empresario, próxima a la categoría de marca renombrada, más que en la notoriedad de la marca del producto o del servicio del pequeño empresario o en la notoriedad de las marcas de grandes empresas, pero que por la especialización de su mercado, nunca llega al gran público.

En conclusión, la Ley protege plenamente a la marca notoria según el *alcance geográfico de su uso* afectando las discrepancias doctrinales al alcance territorial o sectorial de la notoriedad, pero habida cuenta de que la acreditación de este hecho debe hacerse valer en sede judicial, en último término deberá estarse al pronunciamiento que se dicte.

No viene al caso señalar el trámite administrativo que debe seguirse para llevar a cabo el registro de la marca<sup>493</sup> y que se contiene en el Título III de la Ley de Marcas (arts. 11 a 30) y en el Capítulo I (arts. 1 a 7) del Reglamento para su ejecución.

Sí debemos destacar, en cambio, que entre las condiciones y los requisitos

---

<sup>493</sup> El procedimiento de concesión de la marca se ha expuesto de forma resumida siguiendo a F. VICENT CHULIÀ en nota al pie del Cap. I, ap. 1.3, II, al tratar "*La concesión de la marca como Derecho Administrativo*".

de tramitación que se señalan para la obligación de un registro en los arts. 11 a 15 de la Ley de Marcas y en los arts. 1 y 7 del Reglamento<sup>494</sup>, no figura ninguno relativo a la necesidad de acreditar el grado de implantación de la marca en el mercado español, es decir, el legislador confiere al creador de la marca el derecho al registro del signo, exigiendo una serie de formalidades documentales relativas a la identificación del titular y del signo, pero nada se dice respecto del grado de implantación del signo en el mercado como requisito o condición que debe acreditarse con carácter previo a la inscripción de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al contrario, el art. 7 de la Ley de Marcas de 1988, exigía un requisito que la nueva Ley ha suprimido para la renovación de la marca: *acompañar una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios, en relación con los cuales la marca ha sido usada*. Por consiguiente, la acreditación del uso o de la implantación de la marca es un requisito que no ha pasado desapercibido al legislador, pero únicamente lo exigía para los supuestos de renovación de la marca, no en la solicitud de inscripción.

A nuestro modo de ver resulta excesiva la pretensión de quienes entienden que se debe exigir al titular de la marca notoria no inscrita su difusión e implantación en todo el territorio nacional, como presupuesto del reconocimiento de la notoriedad y del régimen especial frente a la marca no usada e inscrita posteriormente, pues ello significaría tanto como desconocer el propio concepto legal de marca como signo para identificar productos o servicios.

Carece de lógica, en consecuencia, no exigir al creador de la marca que pretende su inscripción en el registro que aporte prueba alguna relativa al uso y a la implantación previa en el mercado y exigirlo, por el contrario, de forma desmesurada al creador o al usuario de una marca que, aunque no inscrita, ha devenido notoria en un ámbito de población o dentro de un sector económico, sin alcanzar la totalidad del territorio nacional. Por tanto, negar este reconocimiento y sus efectos, supone a nuestro entender un tratamiento

---

<sup>494</sup> Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 167, 13 de julio de 2002).

injustificado.

La Ley de Marcas, a diferencia de la Ley de Patentes, consiente el uso de la marca previamente a su registro, sin constituir ello un vicio para obtener el título correspondiente de concesión. Además, se contempla que este uso o la implantación del signo, no llegue a tener lugar durante los cinco años siguientes a la fecha de *publicación de la concesión* (así se prevé en el art. 39 de la Ley de Marcas que ni siquiera toma como fecha de referencia la de la solicitud del registro). A la vista de lo expuesto, bien puede decirse que la Ley de Marcas no toma en consideración el uso de la marca, fuera de los casos de conflicto o confrontación de la misma con otra idéntica o semejante.

### 6.3. MERCADO RELEVANTE DE LA MARCA DE RENOMBRE EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Han sido numerosas las consultas elevadas al Tribunal de Luxemburgo para precisar el mercado relevante de la marca notoria o renombrada o resoluciones dictadas en instancia en asuntos procedentes de la OAMI y, sin embargo, de la lectura de los pronunciamientos se advierte su reticencia a sentar criterios generales de aplicación; más bien al contrario, sus declaraciones van dirigidas a fijar si el ámbito geográfico o de población en cuestión en el que se delimita la difusión es relevante o no.

Pasamos a examinar dos sentencias que han seguido, con diez años de diferencia, las mismas pautas doctrinales interpretando la primera de ellas el art. 5 ap. 2<sup>495</sup> de la Directiva: STJ de 14 de septiembre de 1999<sup>496</sup>, *General Motors c Yplon* y la segunda, el correlativo precepto del Reglamento de Marca

---

<sup>495</sup> Concretamente, el referido art. 5 de la Directiva, *crf. supra*, dice: *Derechos conferidos por la marca: 2. Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

<sup>496</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 5, apartado 2, de la Directiva, *supra*, la S. 1999, *General Motors c. Yplon*.

Comunitaria, art. 9 ap. 1, letra c)<sup>497</sup>: STJ, de 6 de octubre de 2009, Pago c. Tirolmilch<sup>498</sup>.

La Sentencia de 1999 cita el concepto de «marca renombrada» que proponía la Comisión<sup>499</sup> en el procedimiento como la marca que tiene cierta reputación entre el público interesado pero "es menos exigente que el de marca «notoriamente conocida», en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París"; por consiguiente, los respectivos conceptos de notoriedad y de renombre utilizados en la Directiva tienen el sentido inverso a los que se incorporaron en la Ley de Marcas de 2001.

Posteriormente, se formularon las siguientes matizaciones:

a.) La Sentencia de 1999<sup>500</sup> interpretó la expresión que "goce de renombre" que se contiene en el art. 5, ap. 2, de la Directiva en el sentido de que "para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella". La Sentencia de 2009 presume el mismo concepto en la aplicación del art. 9, ap. 1, letra c) del RMC por analogía con la sentencia anterior<sup>501</sup>.

b.) Ambas sentencias<sup>502</sup> añadieron que para valorar el grado de conocimiento alcanzado por una parte significativa del público interesado, el juez nacional debe tener en consideración todos los elementos pertinentes de los

<sup>497</sup> El Reglamento sobre la Marca Comunitaria, *cfr. supra* (versión codificada 2009), textualmente, dispone: *Art. 9. Derecho conferido por la marca comunitaria 1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.*

<sup>498</sup> Sobre la interpretación del art. 9, apartado 1, letra c) del RMC, *cfr. supra*, S. 2009, Pago c. Tirolmilch,

<sup>499</sup> Respecto del alcance del renombre y de la notoriedad, véase, *supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 19.

<sup>500</sup> Véase a propósito de la interpretación del art. 5, apartado 2, de la Directiva, *supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, aps. 12 y 31.

<sup>501</sup> Sobre esta aplicación analógica del concepto de renombre, véase, *supra*, S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap.12.

<sup>502</sup> *Cfr. supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 27 y S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap. 25.



autos y, "en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla".

c.) Sobre el ámbito territorial el Tribunal interpretó en la sentencia de 1999 que "no puede exigirse que el renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte sustancial de éste<sup>503</sup>" y en la sentencia de 2009 que "se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Comunidad".

En concreto se dice en la sentencia de 1999<sup>504</sup> que el registro de una marca en el Benelux equivale al territorio de un Estado miembro si bien, "basta con que este renombre exista en una parte sustancial de éste, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los países del Benelux" y la sentencia de 2009<sup>505</sup> declaró que el renombre de la marca comunitaria en todo Austria cumplía igualmente la exigencia territorial.

d.) Respecto de la expresión del grado de conocimiento requerido señalan ambas sentencias que ni la letra ni el espíritu de los preceptos interpretados, tanto de la Directiva como del RMC, "permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público"<sup>506</sup>

Finalmente, debemos señalar que la doctrina europea<sup>507</sup> distingue entre el "público interesado" respecto del cual afecta el renombre de la marca cuando es conocida por una parte significativa del mismo, del "público pertinente" que es aquel que está interesado por la marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o del público en

<sup>503</sup> Ibidem, S. 1999, ap. 28, y por analogía, *cfr. supra*, S. 2009, ap. 27.

<sup>504</sup> *Cfr. supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 29.

<sup>505</sup> *Cfr., supra*, S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap. 29. Ha sido un criterio reiterado por la jurisprudencia de la Unión Europea, en interpretación del art. 8.1. letra b) del RMC, que la solicitud de marca comunitaria se desestima cuando existe un motivo de denegación absoluto o relativo en una parte de la Comunidad, citado, entre otras, en las Sentencias, *supra*, S. 2002, Matratzen c. OAMI y Hulka, ap. 59; STJCE, de 6 de octubre de 2004, (T-119\03), New Look c. OAMI y Naulover, ap. 34; STJCE de 1 de marzo de 2005, (T-185\03), Vincenzo Fuso c. Antonio Fuso, ap. 33, S. 2006, Mast. c. OAMI y Licorera Zacapanea, ap. 76, y S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 41.

<sup>506</sup> *Cfr. supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 25 y S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap. 23.

<sup>507</sup> *Ibidem*, ap. 24 y ap. 22, respectivamente.

general<sup>508</sup> o de un público más especializado, por ejemplo un sector profesional determinado.

## **7. Marca notoria o renombrada y marca colectiva y de garantía.**

La función esencial que debe cumplir la marca colectiva y de garantía es acreditar su origen empresarial o profesional. Bajo este supuesto, y de acuerdo con su regulación, se encuentra habitualmente en manos de asociaciones de empresarios o profesionales quienes, a través de un Reglamento de Uso de la marca, establecen los criterios de uso. Además, la marca de garantía exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos para ser usuario de la misma.

El art. 62, apartado 1, de la Ley de Marcas define la marca colectiva como: *todo signo susceptible de representación gráfica [...] que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas* y el art. 68, apartado 1, LM define la marca de garantía como: *todo signo susceptible de representación gráfica [...] utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.*

La marca colectiva o de garantía es una marca inscrita pero al objeto de este estudio nuestro interés se centra en la posibilidad de que el titular de la marca notoria o renombrada conozca, en un momento determinado, que dicha marca ha sido objeto de registro por un tercero como marca colectiva o de garantía.

Esta situación puede dar lugar a un triple planteamiento:

a.) Que le interese anular la marca inscrita en base al ejercicio de la acción prevista en el art. 8 de la Ley de Marcas o prohibir su uso en base a lo dispuesto en el art. 34.2. LM.

---

<sup>508</sup> Con referencia a este extremo, *vid. supra*, la S. 2006, Mast. c. OAMI y Licorera Zacapanea, ap. 71, señalaba que siendo la bebidas alcohólicas o no artículos de consumo frecuente, el público pertinente estaba constituido por el público en general, es decir, por el consumidor medio.

b.) Que el titular de la marca notoria o renombrada anterior no inscrita vea lesionados sus derechos, lo que le obligaría a protegerse en base a las leyes que rigen el mercado y, en particular, a la Ley de Competencia Desleal por actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajeno.

c.) Que le interese adherirse a la asociación a la que pertenece la marca colectiva o de garantía, en el supuesto de que reuniera los requisitos necesarios. Esta adhesión no podría serle negada por el Reglamento de la marca colectiva o de garantía, en la medida en que está notoriamente acreditada su presencia en el mercado y por tanto se encuentra en igualdad de derechos con los miembros de la asociación y con los fines que se persiguen.

La única limitación vendría dada por el hecho de que el Reglamento de uso de la marca sujetase ésta a una determinada zona geográfica. Esto no obstante, esta cláusula del Reglamento de Uso de la marca colectiva sería contraria al Derecho en la medida en que la marca concede derecho en todo el territorio nacional y el Reglamento de Uso no puede reducir el contenido del derecho de exclusiva que le ha sido conferido, a una determinada zona geográfica.

## **8. Algunas cuestiones relevantes en torno a la marca renombrada.**

### **8.1. TEORÍA ECONOMICISTA.**

Desde hace algunos años se ha venido desarrollando la Teoría Economicista que, en síntesis, pretende determinar el valor intrínseco o inherente que tiene la propia marca como elemento integrante de su configuración jurídica. Su estudio parte necesariamente de la consideración de la marca renombrada como situación de hecho, reconocida legalmente como categoría jurídica especial y diferenciada dentro del Derecho de Marcas.

Dentro de este contexto debe analizarse qué funciones reúne el signo distintivo y determinar cual puede ser su valor intrínseco. Esta teoría, sin embargo, puede tener más consistencia económica que relevancia jurídica pues, sin menospreciar el valor de la marca por el fondo de comercio que condensa,

compartimos con algunos autores<sup>509</sup> que la mayor protección conferida a los signos notorios a través de la figura del riesgo de asociación con la procedencia empresarial o profesional, se ha fundamentado en la consideración de los valores empresariales (*goodwill*) que recae sobre estos signos.

Esto no obstante, esta postura ha sido objetada por entender que la mayor protección conferida a los signos notorios no se correspondería tanto con razonamientos propios del Derecho de Marcas, como en función de un razonamiento similar al desarrollado en competencia desleal frente al aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno.

El uso intenso de la marca<sup>510</sup> permite que adquiera un valor intrínseco en sí misma desde el momento en que los consumidores la identifican en concreto con un bien o con un servicio logrando con ello una distintividad inherente o una aptitud diferenciadora propia en el mercado, con independencia de la buena o mala reputación que pueda alcanzar el propio signo, de la calidad del producto o del servicio que distingue o del prestigio de quien lo ofrece.

La uniformidad que se ofrece en la calidad de los productos y en la prestación de los servicios constituye, igualmente, otro presupuesto para que la marca pueda adquirir paulatinamente el reconocimiento generalizado por sus destinatarios, o lo que es sinónimo: la reputación.

Tradicionalmente se exigía a la marca notoriamente conocida, entendida como marca célebre, el requisito de la calidad de los productos o servicios distinguidos y, en este sentido, se afirmaba<sup>511</sup> que la marca renombrada debía

---

<sup>509</sup> Véase M. MONTEAGUDO, *El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la competencia desleal*, en Actas de Derecho Industrial, Tomo XV, 1993, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994, p. 92.

<sup>510</sup> En algunos países las corrientes doctrinales o la jurisprudencia han construido las pautas para determinar los criterios de estimación de la difusión del signo y la forma que esta debe acreditarse para poder demostrar la existencia de un determinado grado o porcentaje de difusión. En Alemania se estima razonable un grado de implantación del 70 por ciento del público en general: KUNZ-HALLSTEIN, *Harmonization of Trademark Law in Europe*, Revista de Propiedad Industrial, nº 13, p.4. nota 54.

<sup>511</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Fundamentos...", *ob. cit.* pág. 306, y en "Derecho de Marcas", *ob. cit.* pág. 128, nota al pie 166, y en "Algunas claves del nuevo derecho de marcas", La Ley, 1989, T. 1, pp. 1.085 y 1.086. En el mismo sentido apunta J. MASSAGUER, en, *ob. cit.*, "Algunas cuestiones..." p. 18.

poseer un elevado *goodwill*: "los productos o servicios diferenciados por la marca renombrada han de ser de excelente calidad; por lo mismo, la marca ha de tener alto prestigio" o bien, se decía que: "en la medida en que la marca indica ante los ojos de los consumidores una buena calidad, en la marca se irá posando el *goodwill* o buena fama de los correspondientes productos o servicios"; sin embargo, como hemos visto anteriormente, esta posición cualitativa ha dejado paso al criterio cuantitativo como determinante de la notoriedad o el renombre.

Tampoco podemos pasar por alto que el Tribunal Supremo<sup>512</sup> ha puesto de manifiesto, en ocasiones, que la notoriedad de una marca también puede venir dada por la mala calidad de los productos que distingue.

A modo de conclusión debemos señalar que el valor intrínseco de la marca (*goodwill*) adquirido por su intensa difusión no tiene que ir ligado a la exquisitez o la calidad del producto o del servicio en sí o de quien lo ofrece o al hecho de que pertenezca a un segmento selectivo, de lujo o de excelente calidad, sin perjuicio de que, como se ha puesto de relieve en la doctrina<sup>513</sup>, el aprovechamiento de estas cualidades por un tercero pueda constituir un supuesto de competencia parasitaria.

## 8.2. DOCTRINA DE LA AUTOPROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA.

Una determinada línea jurisprudencial ha desarrollado la doctrina que propugna la *self-protection* de la marca renombrada, en virtud de la cual, estas marcas por el grado de conocimiento alcanzado y reconocido no precisan especial protección en la medida en que su propio prestigio las autoprotege.

En nuestra doctrina<sup>514</sup> se ha señalado que en estos casos, lejos de aumentar

<sup>512</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1675, de 18 de diciembre de 1989, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, marca: Little Kiss, pon. mag. J.M. RUIZ JARABO FERRÁN.

<sup>513</sup> Como acertadamente ha puesto de manifiesto el profesor J. MASSAGUER, *ob. cit.* "Algunas cuestiones..." p. 15, "la reputación que una marca gane con el uso no es causa de nulidad ni de caducidad para aquellas que tengan por objeto un signo idéntico o similar, por mas que se beneficien de la reputación lograda por una marca que deviene renombrada. Ahora bien, el aprovechamiento de esa circunstancia activamente fomentado mediante actos adicionales al mero uso del signo -ad ex modificación del diseño o imitación de la publicidad- bien puede constituir un acto de competencia parasitaria: desleal por reexplotación de la fama ajena (art. 12 LCD)".

<sup>514</sup> Destacando este aspecto, M. AREÁN LALIN, "Tres apuntes...", *ob. cit.*, p. 176. señalaba que "Ya en la Sentencia de 24 de septiembre de 1968 (Nota al pie: esta Sentencia, ya criticada en su

el riesgo de confusión, el renombre de la marca más antigua lo elimina o reduce y en términos similares se expresa la STS de 13 de julio de 1984<sup>515</sup> afirmando que: "las marcas muy notorias y que gozan de un prestigio general, están doblemente protegidas, pues al distintivo que las caracteriza e individualiza hay que añadir el afán acendrado del consumidor de que el producto ofertado sea exactamente igual al que él demanda, por lo que los peligros de error se difuminan y se hacen prácticamente nulos".

En la misma línea se pronunciaba en el orden penal la STS de 6 de mayo de 1992<sup>516</sup>, en el caso de la marca Paco Rabanne, descartando la existencia de

---

momento por FERNÁNDEZ-NÓVOA, puede verse el Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi de 1968, nº 3.781) el alto Tribunal esgrimió el argumento de que lejos de aumentar el riesgo de confusión, la notoriedad de la marca más antigua elimina o reduce tal riesgo.

Y similares pronunciamientos se puede localizar en la jurisprudencia de los últimos años.

La Sentencia de la Sala Tercera de 13 de julio de 1984 (Repertorio Aranzadi, 1984, nº 3.983) afirmó que: «las marcas muy notorias y que gozan de un prestigio general, están doblemente protegidas, pues al distintivo que las caracteriza e individualiza hay que añadir el afán acendrado del consumidor en que el producto ofertado sea exactamente igual al que demanda, por lo que los peligros de error se difuminan y se hacen prácticamente nulos».

La misma Sala reiteró, entre otras, en la Sentencia de 14 de enero de 1987 (Aranzadi, 1987, nº 2) que: «aún resulta más remoto el riesgo de colisión en el mercado acerca de las marcas cuando una de ellas es ampliamente conocida en el mercado nacional por todos los consumidores de dichos productos y sea un hecho notorio ese general conocimiento por el público consumidor, pues, de la notoriedad de nombre hace que no pueda generarse ningún tipo de confusión, pues tratándose de un hecho notorio se evidencia que no pueda desconocerse».

Y últimamente la Compañía Telefónica Nacional de España fracasó en su intento de impedir el registro del nombre comercial «Compañía Telefónica Catalana, S.A.» al entender la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 5 de julio de 1991 (Aranzadi, 1991, nº 5.906), que la notoriedad del nombre comercial «Compañía TELEFÓNICA Nacional de España» no potencia el riesgo de confusión sino que pueda contribuir a evitar que ésta se produzca".

<sup>515</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 13 de julio de 1984 (Aranzadi 3.893\1984).

<sup>516</sup> La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1992, (Aranzadi 4.314\1992) en el caso «Paco Rabane», señalaba que: "el hecho de aplicarse las mismas, a mercancías de calidad tan diversa, alta perfumería en las del querellante, productos a granel las de la procesada, y sobre todo la disparidad de envases utilizados -botes grandes de plástico en la empresa del procesado y envases de cristal pequeños o medianos, de la querellante- impedía cualquier posible confusión en el público, que no podía pretender la compra de productos de una marca tan conocida y prestigiosa como la de Paco Rabanne, particularmente cuidada en su presentación, con la diversidad de precio que lógicamente ello había de suponer. Al ser por notoria mejor conocida del ciudadano medio, se hace más difícil la confusión con lo que la similitud entre marcas distintas ha de ser mucho mayor. Para crear confusión en el consumidor, en consecuencia y en el presente caso, el carácter de notoria de la marca ha de valorarse en el sentido de exigir una mayor igualdad, para que exista incompatibilidad entre las utilizadas. Es notorio que los productos de la marca X son de gran calidad y consecuentemente tienen un elevado precio, estando por tanto, destinados a personas de gran poder adquisitivo, que lógicamente examinan con gran detenimiento las marcas diferenciadoras de lo que están adquiriendo, lo que unido a que los productos X sólo se comercializan en tiendas exclusivas de la marca, hace imposible la confusión aducida".

Esta Sentencia ha sido duramente criticada por la doctrina, así, véase J. GÓMEZ MONTERO, en *La*

riesgo de confusión en atención a las notables diferencias de calidad y de precio inmediatamente apreciables por los potenciales adquirentes de los productos identificados por las marcas en conflicto; es decir, la sentencia ignoraba el derecho exclusivo que corresponde al titular de la marca procurando una defensa a ultranza del consumidor.

Nos adherimos a la posición de quienes no comparten este criterio<sup>517</sup> que niega la tutela efectiva utilizando una fundamentación que no es jurídica sino comercial y que comporta una fuerte dosis de inseguridad para el titular de la marca, bien cercana a la anarquía jurídica pues en el trámite de concesión de las marcas -como acto administrativo-, no se exigen los requisitos de calidad que sirven de apoyo en la sentencia citada para apreciar que no había existido infracción. Requisitos que tampoco se exigen para la aplicación en España del art. 6º bis del Convenio de la Unión de París sobre protección de marcas notorias extranjeras de titulares unionistas.

La función tuitiva del Tribunal se niega en función del uso comercial que se realiza de la marca, apoyado en ocasiones en dictámenes periciales rendidos con esta sola finalidad, en lugar de atender al contenido del Derecho de Marcas, siendo indiscutible que se ha producido una usurpación que en el caso expuesto y en otros similares se han pretendido tutelar bajo la vía penal. Por ello, esta falta

---

*reforma de la Ley Española de Marcas para su adaptación al sistema comunitario y al nuevo Tratado del Derecho de Marcas*, publicado en el nº 21 del Grupo español de la AIPPI, 1996, p. 41: "Desde mi punto de vista, estos argumentos son francamente discutibles. En consecuencia -y aunque no comparto plenamente la idea de que el art. 31.1. LM sea el causante de esta tesis jurisprudencial- parece aconsejable reformar el art. 31.1... acogiendo literalmente el artículo 5º de la Directiva comunitaria".

Merece destacarse igualmente la opinión de A. CASADO CERVIÑO, en *Derecho de Marcas y protección de los consumidores*, Ed. Tecnos, 2000, p. 17 sobre la misma resolución: "Esta interpretación parece considerar que el bien jurídico principal que se protege a través del derecho de marcas no es tanto el derecho privativo del titular de la marca, sino el interés de los consumidores. Y que este interés prima sobre el derecho de exclusiva de que goza el titular de la marca. En otros términos, confiere al principio del «error de los consumidores» un alcance que, ya debo adelantar, creo que se desvía del significado que el mismo tiene en el ámbito del derecho de marcas. Por otro lado esta serie de decisiones ignora las distintas clases de marcas existentes en el mercado".

<sup>517</sup> Por todos citamos a M. LOBATO, "Comentarios...", *ob. cit.* 2007, pág. 85, cuando dice con total rotundidad que "existe infracción de la marca, con independencia de que el consumidor adquiera el producto a sabiendas de que es falsificado" con cita a Torres Dulce cuando dice que en su opinión la STS de 22 de enero de 1988 (Lois) y la STS de 6 de mayo de 1992 (Paco Rabbane), dictadas al amparo del Código Penal anterior al de 1995, se hallan corregidas en parte por la STS de 22 de julio de 1993 (Ar. 6352) y STS de 2 de julio de 1998 (Ar. 8283).

de protección es tanto como reconocer a un ocupa el derecho de propiedad de una vivienda, por la notoriedad de su condición de no arrendatario o de no propietario de la misma.

En definitiva, falla el sistema de protección penal, previsto en el art. 274 del Código Penal<sup>518</sup> en virtud del cual se condena a quien: *con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades.*

El tipo penal contempla la protección de la marca notoria o renombrada solamente frente al riesgo de confusión sin que sea aplicable por esta vía la extensión y la protección reforzada que merece ex art. 8 LM a productos o servicios no similares. Por otra parte, tratándose de la tutela de una marca renombrada y a diferencia de lo que sucede con la marca usual queda acreditado que, precisamente por esta circunstancia, el tercero tenía conocimiento del registro facilitando con ello la aplicación del tipo penal.

Lamentablemente han sido numerosos los pronunciamientos en los que se ha sustituido el Derecho de Marcas por la interpretación discrecional del Juzgador y así señalaba una STS que: "tratándose de un hecho notorio [...] es evidente que ya sólo por esto se excluye el riesgo de equívocos, acerca de las dos marcas en pugna"<sup>519</sup>. Siguiendo la misma línea argumental se declaró la inexistencia de semejanza "dada la calidad y correspondiente precio de los calzados"<sup>520</sup>.

<sup>518</sup> Ley Orgánica 10\1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 281, 24\11\1995), redactado por el apartado septuagésimo del artículo unico de la L.O. 5\2010, de 22 de junio.

<sup>519</sup> Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1977, que, admitió el registro de la marca ZAS, contra la oposición de la marca KAS: "ampliamente conocida en el mercado nacional y por todos los consumidores, constituyendo un hecho notorio el general conocimiento por el público consumidor, por lo que la notoriedad del nombre hace que no pueda generarse ningún tipo de confusión con la marca concedida "ZAS", pues tratándose de un hecho notorio [...] es evidente que ya sólo por esto se excluye el riesgo de equívocos, acerca de las dos marcas en pugna".

<sup>520</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1989 (Aranzadi 9.468\1089), declaró



Estas decisiones judiciales, sin duda, cercenan la actividad empresarial o profesional del titular o del usuario de la marca legítima, en la medida en que no permiten que sea la mano invisible del mercado quien decida sobre el grado de aceptación de sus productos, sino que es el propio juzgador quien impone al empresario o al profesional determinados criterios de calidad. Realizar valoraciones subjetivas de esta naturaleza resulta sumamente aventurado, no solamente por lo que de castigo contienen, sino porque además, cuando uno se permite afirmar que por el alto grado de difusión de la marca no existe o se aminora el riesgo de confusión, el Juzgador o quien sostenga este criterio, se está erigiendo en portavoz de todas las inteligencias que le rodean y, salvo que disponga de un estudio demoscópico bien trabajado, su opinión no dejará de ser en alto grado tremendamente presuntuosa.

Contrariamente a lo expuesto debemos mencionar la progresista Sentencia de 2 de junio de 1989<sup>521</sup> que ante el supuesto de inscripción de la marca E.M.T., S.A. frente a la marca E.M.T. de general conocimiento y notoriedad, acordó la anulación de la inscripción, pese a ser anterior a la del nombre comercial E.M.T. "en atención a que en la fecha de su registro no era susceptible de apropiación por ser ostensiblemente usada por un titular social anterior".

### 8.3. DOCTRINA DEL "SECONDARY MEANING" O DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA.

Otra cuestión estudiada a fondo por la doctrina anglosajona y consolidada por la jurisprudencia bajo la denominación *secondary meaning* o distintividad

---

la inexistencia de semejanza entre la denominación solicitada BALREY y la oponente BALLY, pues: "es un hecho indiscutible que dada la calidad y correspondiente precio de los calzados amparados por la marca BALLY, el número de los potenciales adquirentes de los mismos en el mercado español es restringido y los mismos no podrán nunca ser inducidos a sufrir error de adquirir el calzado con la marca BALREY, cuando lo que realmente pretenden es adquirir, por permitirlo así su poder adquisitivo, el calzado amparado por la marca BALLY".

<sup>521</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1989 de la que fue ponente el Magistrado Casares Córdoba (Aranzadi 4.288\1989).

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de octubre de 1994, cuando afirmaba: "todo ello, y como también resaltó ya la sentencia antes citada, debe sostenerse con mayor firmeza aun cuando la marca imitada o falsificada es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, por resultar más rentable económicamente su imitación para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular. Protección legal que viene acentuada en la vigente legislación española y comunitaria, que mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el nº 2 del art. 3 de la Ley 32\1988, de 10-11, de Marcas".

sobrevenida es la que confiere derecho de exclusividad a aquellas marcas que siendo originariamente inválidas debido a su falta de capacidad distintiva, por tratarse de signos descriptivos o genéricos, resultan como consecuencia de un uso intenso continuado y exclusivo, el signo identificador del producto o del servicio de un determinado empresario o profesional, de tal suerte que el signo puede llegar a acceder a su registro como marca.

El uso prolongado en el tiempo sirve para consolidar el derecho sobre esta categoría de marca no inscrita, por pura conveniencia, reconociendo su valor distintivo, hasta el punto de subsanar plenamente los vicios de nulidad que impedían su acceso al registro, como se establece<sup>522</sup> en los arts. 5.2 y 51.3 LM, transformándola en una marca válida.

El uso continuado del signo debe ser tan extenso y generalizado que le permita alcanzar la necesaria difusión e implantación en el mercado; de modo tal, que pueda llegar a pensarse por los destinatarios que se trata de la auténtica marca que pertenece a un determinado empresario o profesional y que todos los productos o servicios identificados con dicha marca son de ese empresario o profesional en cuestión.

El presupuesto inicialmente invalidante del signo vendrá dado por el hecho de consistir en vocablos, figuras o signos sobradamente conocidos por los consumidores o usuarios; o bien, de expresiones comúnmente usadas para productos o servicios de diversa procedencia o pertenecientes a géneros

---

<sup>522</sup> El art. 5 LM, relativo a las prohibiciones absolutas, incluye en su apartado 1, letras b), c) y d) los supuestos de falta de distintividad y de vulgarización de la marca, y la de los signos *que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio*. Sin embargo el apartado 2, señala que: *Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma*. Correlativamente, el artículo 51, ap. 3 de la LM, sobre la acción de nulidad establece que: *La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento*. Los precedentes legislativos se encuentran en los arts. 11.2 y 47.2, respectivamente, de la Ley 32\1988, de Marcas.

diversos, cuyo conocimiento resulta generalizado en el mercado. Es decir, se trata de denominaciones esencialmente descriptivas y en ocasiones genéricas, del producto o del servicio, o de los signos o indicaciones que sirvan para identificar tales productos o servicios conforme a su calidad, cantidad, destino o cualquier otra característica habitual de los mismos. Bien puede decirse que esta circunstancia se configura como el fenómeno inverso al de la *vulgarización* de la marca.

Es propio de esta fenomenología la singularidad del producto o del servicio concreto que se identifica con la marca de tal modo que, habitualmente, no se contempla su expansión a otros sectores distintos.

En supuestos de esta naturaleza en los que se presenta una marca en potencia deberá valorarse la conveniencia de concederla o de evitar que el nombre común de que se trate pueda ser monopolizado como marca de un solo empresario o profesional. Esta preocupación está plenamente justificada en muchos casos, sin embargo, en otros la solución que ofrece la doctrina del *secondary meaning* resulta totalmente satisfactoria.

En aquellas situaciones en las que el signo ha adquirido renombre y singularidad no parece fuera de lugar negar la tutela al usuario de la marca. El reconocimiento judicial que se dispensaría en tales casos frente a terceros no supondría sino aceptar la legitimidad y la posición de un monopolio que opera de hecho y que, a pesar de ello, se encuentra pacífica y ampliamente aceptado.

La tutela de estos signos tiene como fundamento el uso continuado, el renombre alcanzado y la función identificadora sobrevenida; en consecuencia, siguiendo una interpretación lógica no debería negarse el registro de la marca que ha alcanzado esta distintividad propia por entender que se trata de un mero signo descriptivo<sup>523</sup>, pues esta circunstancia es, precisamente, el presupuesto necesario para hacer valer el signo dentro de esta categoría de marcas y poder conferirle desde ese fundamento exclusividad merced al reconocimiento adquirido con el uso.

---

<sup>523</sup> La Ley de Marcas del Reino Unido de 1994 permite el registro de nombres descriptivos.

En este sentido se la pronunciado el Tribunal Supremo<sup>524</sup> asumiendo que un signo, bien sugestivo o bien descriptivo, aunque "no tenga distintividad inherente, puede ser una marca válida si, mediante su uso, adquiere aptitud diferenciadora en el mercado".

#### 8.4. EL USO DE LA MARCA RENOMBRADA COMO ILÍCITO CONCURRENCIAL.

Desde hace algunos años, la praxis judicial<sup>525</sup> ha venido señalando la incompatibilidad en el ejercicio de la acción de competencia desleal cumulativamente a la protección de derechos exclusivos aunque, ciertamente, ambos supuestos participen del mismo núcleo de hechos. La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007, en su Fundamento de Derecho Cuarto, establece: "la posible operatividad de las Leyes de Patentes y Marcas excluye la protección complementaria de la LCD".

Aun cuando ambos supuestos -marcas y competencia desleal- participan del mismo núcleo de hechos, el enjuiciamiento de deslealtad concurrencial sólo se justifica en los casos de conductas que escapan a las normas tuitivas de las distintas modalidades de propiedad industrial o intelectual. Así se ha expresado también la doctrina de los autores, citando por todos al profesor BERCOVITZ<sup>526</sup> cuando alude a la teoría de los círculos concéntricos.

Aun cuando esta posición se forma desde la tutela del derecho subjetivo conferido por el Derecho de Marcas al titular de la marca inscrita, sin embargo, debemos plantearnos si esta posición cierra toda la protección que debe existir o si pueden concurrir otros motivos de confrontación derivados de uso de la marca

<sup>524</sup> Así se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 395, de 19 de junio de 2013, marca "Pascual Funciona", pon. mag. I. Sancho Gargallo, en su Fundamento de Derecho 11: "[...] los arts. 5.2 LM y el art. 7.3 RMC permiten que un signo descriptivo pueda llegar a ganar distintividad cuando por su uso los consumidores lo asocien al producto de un determinado fabricante".

<sup>525</sup> Sobre la incompatibilidad de acciones, véanse las siguientes decisiones judiciales: Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio de 1998; Sentencia de 28 de febrero de 2001 (JUR 2001\240580); Sentencia de 8 de mayo de 2009 de la Sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia (R.A. 168\09); Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007 (EDJ 2007\104522); Sentencia de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de octubre de 2006 (EDJ 2006\374034) y Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2006 (RJ 2006\8547).

<sup>526</sup> A. BERCOVITZ, ob. cit. "La formación..." ADI 1975, p. 61.

notoria o renombrada.

Sabemos que el objeto de las normas represoras de la competencia desleal no consiste en proteger derechos exclusivos o un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial sino intereses, en concreto, como señala el propio preámbulo de la Ley: *el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado*. El comportamiento prohibido que llevado a sus últimas consecuencias pasa a ser una cuestión de orden público, debe ser objetivo y no está sujeto a una relación de competencia.

La jurisprudencia ha seguido la doctrina de la complementariedad relativa [STS 586/2012, de 17 de octubre y STS 95/2014<sup>527</sup>, de 11 de marzo, que a continuación citamos], en virtud de la cual y partiendo “de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas” no “cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa” pues “la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”, de todo lo cual concluye que “procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria”

Sentado lo anterior debemos plantearnos el supuesto del signo que irrumpe en el mercado y que por sus características no sólo no perjudica a la marca renombrada anterior sino que además puede, incluso, potenciarla<sup>528</sup>. Si la marca

<sup>527</sup> En concreto, en los Fundamentos de Derecho 21 a 24 de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95/2014, de 11 de marzo de 2014, se analizan determinados supuestos que, aunque participan del mismo núcleo de hechos, no son constitutivos de infracción de marca sino de comportamiento desleal.

<sup>528</sup> Así lo expresé en I. ALAMAR, *“Protección frente al plagio y otras conductas desleales”*. Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana, Valencia 2005, pág. 87. Otro ejemplo clarificador podría ser el hecho de una empresa que, recién constituida y sin vinculación alguna con la compañía que fabrica el vehículo «Rolls-Royce», pretendiera registrar o usar esta marca célebre para distinguir plumas estilográficas.

es notoria, por definición pueden convivir en segmentos distintos, pero si es renombrada nos encontraríamos ante una situación opuesta a la de la dilución de la marca por menoscabo o por aprovechamiento indebido de la marca anterior y que por esta razón su titular decide no denunciar.

Pese a ello no puede descartarse que, considerado el mercado en su conjunto y más allá de la relación pacífica entre la marca renombrada y del signo posterior, esta aparente convivencia pudiera afectar al interés legítimo de terceros partícipes provocando su eliminación total o parcial del mercado, sin que, paradójicamente y como se ha dicho ya, pudiera verse afectada la propia marca de renombre.

Lejos de producir una caída del mercado, pensemos que este acontecimiento pudiera favorecer la venta de los propios productos o servicios identificados con la misma marca de renombre en la medida en que el nuevo uso de la marca, posiblemente para bienes o servicios que no son ni complementarios ni sustituibles con los identificados con la marca de renombre, sirve de difusión publicitaria de la marca anterior o amplía sus canales de distribución.

Por el contrario, el comportamiento parasitario del nuevo usuario de la marca de renombre puede impulsar a posicionarlo en un segmento del mercado: deportivo, juventud, lujo, sofisticación, ecológico, o cualquier otro que jamás hubiera conseguido con tanta celeridad de haber tenido que comenzar por implantar su propia marca, bien distinta, y desconocida hasta ese momento.

En estos casos: ¿Es lícito pensar que no existe infracción? A tenor de lo dispuesto en la Ley de Marcas no parece que la conducta pueda ser reprochable, salvo por motivos de "exclusividad" -dilución- que pudiera alegar el titular de la marca renombrada. Más si pensamos en el orden concurrencial es posible que los intereses de otros partícipes en el mercado puedan resultar perjudicados por

---

Evidentemente, la venta de estas plumas o su publicidad, en nada incidiría sobre la mayor o menor venta de automóviles pero, sin embargo, las empresas competidoras: *Waterman*, *Parker*, *Inoxcrom*, *Mont Blanc*, etcétera, se verían afectadas por el hecho de que esta "nueva empresa", totalmente desconocida, hubiera irrumpido en el sector prevaleciéndose del renombre de la afamada marca de automóviles, de tal forma que sería situada inmediatamente por el consumidor, al menos, dentro de las empresas pertenecientes al "segmento del lujo".

la irrupción de un tercero en un sector específico en el que prevaleciendo el uso de la marca de renombre encuentre una posición que de otro modo hubiera tardado años o le hubiera sido imposible adquirir. Serán por tanto los competidores quienes también deberán defender sus intereses al amparo del orden concurrencial siempre que el titular de la marca renombrada no hubiera hecho valer sus facultades.

Pues bien, quizá el supuesto descrito pudiera tener cabida a raíz de la devastadora reforma de la Ley de Competencia Desleal que ha introducido en el art. 20 el correspondiente precepto de la Directiva<sup>529</sup> sobre prácticas comerciales desleales con el siguiente tenor literal: *“Prácticas engañosas por confusión para los consumidores. En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios”*.

Como hemos visto, la norma incluye expresamente a las *marcas registradas* y no la tradicional referencia a los signos distintivos a los que alude el art. 12 LCD de suerte que esta nueva práctica prohibida, por engañosa, y consistente

---

<sup>529</sup> Como es sabido la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, fue reformada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOR 31.12.2009) por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, obedeciendo el mandato de transposición de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, que codifica las modificaciones de la Directiva 84/450/CE y de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 22006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), cuyo art. 6, relativo a las acciones engañosas, en su ap. 2, dispone: *“También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor”*.

en el riesgo de confusión y de asociación con marcas registradas o no registradas -distintivas- de un competidor extiende más allá de la relación entre el derecho subjetivo del titular de la marca y el infractor a supuestos propios de represión concurrencial en los que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal ex art. 3.2. *“no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal”*.

## **9. Tratamiento de la notoriedad y del renombre en la jurisprudencia.**

La singularidad propia de cada litigio ha procurado una abundante jurisprudencia en esta materia y en muchas ocasiones los pronunciamientos descansan en razonamientos de equidad haciendo justicia en el caso concreto.

En términos generales debemos destacar cuatro líneas jurisprudenciales que han servido de protección de la marca notoria y renombrada: (i) la notoriedad como hecho (ii) procedencia (iii) aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior y (iv) protección del consumidor o usuario. Estos criterios son fácilmente diferenciables doctrinalmente, pero la jurisprudencia los ha recogido de forma asistemática, sin realizar una gran distinción conceptual, inclinándose en ocasiones por uno sólo de ellos y en otras, tratando dos o más de ellos conjuntamente, en atención a los supuestos planteados y a las alegaciones formuladas por las partes.

Hacemos referencia indistintamente a los supuestos de marca notoria o de marca renombrada, pues las pautas seguidas son igualmente aplicables en ambas categorías. La determinación de su adopción vendrá dada en el supuesto planteado, conforme a las circunstancias concretas: al conocimiento de la marca dentro de un sector económico o de población o al conocimiento generalizado en todo el territorio nacional.

### **9.1. NOTORIEDAD COMO HECHO.**

Es sabido que los hechos notorios no necesitan prueba, salvo la de acreditar



que son conocidos en un determinado lugar o en un determinado momento; pero también debe suponerse que un determinado hecho notorio es conocido por un mayor o menor número de personas y, entre ellas, por el propio juzgador. En este sentido, ponía de relieve el profesor RAMOS MÉNDEZ<sup>530</sup> que "el hecho notorio introducido en el proceso no necesita más que ser alegado, pero no probado. Sin embargo, si el hecho no es conocido por el juez es preciso hacer prueba de la notoriedad, con lo cual indirectamente se prueba el hecho".

Sobre este extremo se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones nuestro alto tribunal y, así la STS de 10 de enero de 1979<sup>531</sup> señalaba que "afirmado el carácter notorio de un suceso se realiza la fijación fáctica en virtud del conocimiento, no meramente privado que el organismo jurisdiccional tiene de esa notoriedad conforme a los brocardos *notorium non eget probationem* y *non potest ignorari quod publice notum est* compatibles con el juego del principio dispositivo y de aportación de parte informante del sistema de la Ley procesal".

Interpretando el concepto de notoriedad introducido en la Ley de Marcas de 1988 la STS de 9 de abril de 1992<sup>532</sup> expuso que notorio "es lo público y sabido por todos, aunque tal notoriedad se restrinja en la nueva ley de marcas (art. 3º) al conocimiento «por los sectores interesados»". Posteriormente han sido numerosas las resoluciones judiciales que entienden que nada debe probarse cuando el hecho es notorio por sí solo y de tal suerte entran directamente a valorar si concurren los requisitos necesarios para que exista o no infracción, así se desprende de la STS de 11 de marzo de 2014<sup>533</sup> que señala, una vez más, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

Atendiendo a la procedencia de los productos, la STS de 2 de junio de

<sup>530</sup> Vid. *supra*, prof. F. RAMOS MÉNDEZ, Derecho Procesal Civil, *ob. cit.* p. 543.

<sup>531</sup> Sentencia de Tribunal Supremo de 10 de enero de 1979 (Aranzadi 18\1979).

<sup>532</sup> Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1992, Fundamento Jurídico Tercero, Aranzadi, número 3188\1992.

<sup>533</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95, de 11 de marzo de 2014, pon. mag. I. SANCHO GARGALLO.

1997<sup>534</sup> descartó en el supuesto enjuiciado el riesgo de confusión por "el conocimiento notorio de que los vocablos identificaban [...] empresas productoras distintas, de todo punto diferenciables entre sí". Y por ello entiende que "no existe pues riesgo razonable de que el consumidor confunda los productos amparados por una y otra marca, ni riesgo tampoco de que asocie unos u otros productos con una empresa productora distinta de aquella de la que realmente proceden".

Siendo un hecho la notoriedad de la marca, su inexistencia conlleva los efectos jurídicos pertinentes y así, la STS de 26 de febrero de 2009<sup>535</sup> no accedió a la petición de nulidad de la marca interesada ante la falta de notoriedad de la marca «Hornitos» en el país del registro que se pretendía anular y en el que el art. 6 bis CUP se pretendía aplicar.

Numerosas sentencias han admitido como premisa la notoriedad o el renombre de la marca, por ejemplo, Bombay Sapphire<sup>536</sup>, Donuts<sup>537</sup>, Citibank<sup>538</sup> o Lladró<sup>539</sup> y desde ese reconocimiento previo han examinado si ha existido o no infracción.

Examinando la jurisprudencia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo<sup>540</sup> tiene declarado que dentro del procedimiento no se excluye la posibilidad de tomar en consideración además de los hechos alegados explícitamente por las partes los "hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles".

---

<sup>534</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1997 (Aranzadi 5062\1997), Fundamento de Derecho II, Nissan Motor Ibérica c. Martini.

<sup>535</sup> En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 105, de 26 de febrero de 2009, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, confirmó la desestimación de la acción de nulidad: "al no concurrir uno de los requisitos a los que el propio artículo 6 bis condiciona el éxito de la acción de nulidad del registro supuestamente infractor: la notoriedad de la marca de quien acciona -en este caso, la titular de la marca mejicana "Hornitos"- en el país del registro que se pretende anular o, por decirlo con otras palabras, en aquel en el que el artículo 6 bis se quiere aplicar".

<sup>536</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 95, de 11 de marzo de 2014, FD I, ap. XI.

<sup>537</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 286, de 14 de mayo de 2012, FD cuarto.

<sup>538</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 403, de 21 de junio de 2010, FD segundo.

<sup>539</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 95, de 2 de marzo de 2009, FD tercero.

<sup>540</sup> Al hecho notorio se refiere la STPICE, de 22 de junio de 2004, (T-185\02), Ruiz Picasso y OAMI c. Daimler Chrysler, ap. 28 y, *supra*, S. 2007, Sigla c. OAMI y Elleni, ap. 45.

Igualmente se reconoce en el ámbito comunitario, aunque no cabe presumir que éste sea siempre el caso, que una marca pueda gozar de una notoriedad excepcionalmente elevada de modo que sea evidente la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de aprovechamiento de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior y que, en tales circunstancias, no se "necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos"<sup>541</sup>.

## 9.2. PROCEDENCIA.

Como se ha dicho ya, en un momento anterior, el Tribunal Supremo confirió la protección del renombre siguiendo el criterio de la falsa indicación de procedencia en numerosos pronunciamientos como, por ejemplo, en la STS de 7 de febrero de 1959<sup>542</sup>, STS de 21 de diciembre de 1973<sup>543</sup>, STS de 21 de octubre de 1985<sup>544</sup> o en la STS de 5 de mayo de 1986<sup>545</sup>.

En concreto, la STS 22 de diciembre de 1997<sup>546</sup> señaló que con el registro se trataban de evitar "falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario".

En interpretación de la vigente Ley de Marcas, la STS de 11 de marzo de 2014<sup>547</sup> negó la notoriedad de una marca no registrada consistente en el color

<sup>541</sup> *Vid., supra*, S. 2007, Sigla c. OAMI y Elleni, ap. 48 y en términos similares, *supra*, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap.71.

<sup>542</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1959 (Aranzadi 895\1959), Coca-Cola \ Jabón Kola Kola, en su Considerando III, deniega la inscripción de la marca, pues advierte que con el fin de: "impedir que se originen la confusión o el error, evidente es que éstos deben evitarse tanto en los productos a que las marcas son aplicadas como en lo que respecta a la procedencia que a esos productos se atribuya como resultado de la marca que ellos ostenten".

<sup>543</sup> En la Sentencia del caso Dolan, de 21 de diciembre de 1973 (Aranzadi 5187\1973), el Tribunal Supremo afirmaba que: "de encontrarse en presencia de una marca notoria protegida por diversidad de registros, es indudable que el público ha de valorar todos los artículos vendidos con ella, como de una misma procedencia; y no es lícito para nadie querer apropiarse una marca que fundamentalmente se conoce indicativa de artículos de una determinada firma".

<sup>544</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1985 (Aranzadi 4958\1985), marca Yamaha señalaba al finalizar su Fundamento de Derecho Tercero que: "lo que verdaderamente interesa a estos efectos es la posibilidad de que se induzca al público a confusión en orden a la procedencia y origen del producto".

<sup>545</sup> En la Sentencia de 5 de mayo de 1986 (Aranzadi 2353\1986), caso Tucan, el Tribunal Supremo puso de manifiesto que: "pese a la diferenciación de productos, el público consumidor puede pensar, ante la identidad denominativa, que unos y otros artículos proceden del mismo fabricante y cuya inscripción implica favorecerse del crédito ajeno".

<sup>546</sup> *Vid.* la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 1997 (Aranzadi 9030\1997).

<sup>547</sup> En concreto el color zafiro, pantone 306-C; sin embargo, se reconoce que la marca que

azul zafiro por sí solo aplicado a ginebras siendo la *ratio decidendi* el hecho de que el público no identificaba este color<sup>548</sup> con la procedencia empresarial de una ginebra de forma que permitiera distinguirla de las otras concurrentes en el mercado.

En la actualidad la indicación de la procedencia<sup>549</sup> es un elemento determinante de la marca y, en especial, de su notoriedad o renombre y como tal se ha consolidado normativamente en los respectivos textos legales: DM, RMC y LM habiéndose previsto, incluso, como causa de caducidad del registro.

### 9.3. APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA.

Sin perjuicio de la represión que pueda merecer el aprovechamiento indebido de la reputación y del prestigio alcanzado por un tercero en el ámbito concurrencial nos interesa ahora examinar la sanción del legislador en el sistema

---

contiene una forma tridimensional de la botella azul sí que es notoria, pero no el color por sí solo. *Vid.* la citada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95 de 11 de marzo de 2014, pon. mag. I. SANCHO GARGALLO. Para una mayor valoración de este mismo supuesto, véase: *Marcas notoriamente conocidas, marcas notorias registradas y aplicación complementaria de la normativa contra la competencia desleal, Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 11 de marzo de 2014*, Prof. MONTIANO MONTEAGUDO, Revista de Derecho Mercantil 294, oct. - dic. 2014, pags. 557-571.

<sup>548</sup> En su apoyo se cita la STJCE, de 6 de mayo de 2003, (C-104/01), Libertel c. Benelux-Merkenbureau, ap. 68: "un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición, principalmente, de que pueda ser objeto una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido". "Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (...)" y "que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas".

Pese al motivo dado en la resolución judicial nos preguntamos: ¿Qué hubiera sucedido si una mayoría abrumadora de los encuestados hubiese asociado el color azul zafiro de la ginebra con la procedencia empresarial del titular de la marca notoria no registrada? Es razonable pensar que ni aún concurriendo este presupuesto podría haberse reconocido en España los efectos de la pretendida notoriedad puesto que la prueba esencial no debería haber consistido, sin más, en el reconocimiento del carácter distintivo del color considerado siendo necesario para aplicar el art. 6 bis CUP haber acreditado documentalmente que la marca notoria se encontraba registrada en el extranjero. La notoriedad en país extranjero sólo opera desde el registro de una marca base registrada en el país de procedencia. Respecto de las marcas nacionales resultaba irrelevante el grado de notoriedad del signo pues se trataba de un supuesto de mera confusión respecto de otras marcas de ginebra y en ningún momento se pedía la extensión de la marca a productos distintos.

<sup>549</sup> De un modo más extenso lo hemos expuesto al tratar de la función de procedencia de la marca.

de marcas a la luz de la jurisprudencia. Nuestros tribunales han empleado el criterio del *aprovechamiento indebido de la reputación ajena*, como aquel que permite obtener una ventaja competitiva que no juzga jurídicamente correcta, cuando la misma se produzca en detrimento de otra marca.

Esto no obstante, aun existiendo aprovechamiento del prestigio ajeno no por ello es forzosamente indebido y así lo expresó la SAP Barcelona<sup>550</sup> en un procedimiento acumulado de competencia desleal e infracción de marcas, cuando la publicidad realizada por un fabricante de envases incluía en su folleto la marca de un cliente.

Esta referencia del *aprovechamiento* se viene haciendo indistintamente en relación con el prestigio o con la reputación ajena, pero ambos conceptos deben ser tratados diferenciadamente desde el Derecho de Marcas pues el prestigio viene directamente relacionado con la calidad de los productos o de los servicios<sup>551</sup> y, sin embargo, la reputación viene referida directamente al grado de difusión y de aceptación del signo en el mercado.

En coherencia con lo expuesto nos inclinamos por utilizar el concepto de reputación, que, como tal, es suficiente para dotar de notoriedad o de renombre a la marca, inscrita o no. La calidad o el prestigio de los productos o de los servicios no priva de notoriedad o de renombre al signo, cuando éste ya cuenta con un determinado grado de difusión en el mercado.

En el supuesto de la marca no inscrita encuentra plenamente su validez el criterio de la salvaguarda de la reputación pues, a través del mismo, se reconoce plenamente un derecho exclusivo prioritario sin registro previo.

Es lógico pensar que el aprovechamiento de la reputación de la marca ajena no se sostiene en abstracto sino deducido y valorado de ciertas características del producto y de la empresa que lo fabrica o comercializa que son apreciadas

<sup>550</sup> Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de diciembre de 2000, JUR 2004\54709.

<sup>551</sup> Es sabido que el art. 43 LM, relativo al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, permite al titular del registro de marca "*exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado*".

en sede judicial como, por ejemplo: el registro previo de la marca notoria; la antigüedad en la comercialización del producto; el crecimiento progresivo de las ventas; la actividad de promoción y difusión publicitaria intensa y prolongada en el tiempo; alta calidad; lujo y sofisticación e inversión realizada [STS de 11 de marzo de 2014<sup>552</sup>].

Pasamos a examinar diversas resoluciones que desde la etapa anterior a la vigente Ley de Marcas venían motivadas por este criterio.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 21 de junio de 1974<sup>553</sup>, señalaba que "el Registro de la Propiedad Industrial, que se ha establecido para proteger las distintas modalidades de la citada clase de propiedad, estaría quebrantando, de modo patente, su esencial finalidad de garantía, al permitir que, el prestigio justamente ganado por el titular de una marca, se aprovechara, contra su voluntad, una persona distinta, aunque fuera para señalar los productos más dispares, si se les pone bajo el amparo de una marca que ya aparece registrada".

De igual modo, la STS de 13 de marzo de 1982<sup>554</sup> señalaba que por la idéntica denominación de las marcas confrontadas se estaba "trasvasando de la una a la otra el crédito, fama y nombradía adquiridos por cualesquiera de ellas, ya sea por intrínseca bondad de sus productos o por obra de la propiedad o por

---

<sup>552</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95, de 11 de marzo de 2014, *supra*, desestimó el motivo de oposición de la recurrente que alegaba la especial protección de la marca notoria, después de realizar *obiter dicta* un análisis del art. 9.1. letra c) del RMC, art. 5.2. DM y art. 34.2. letra c) LM así como de la jurisprudencia comunitaria que ha interpretado estos preceptos, en concreto, *supra*, S. 2003, Adidas-Fitnessworld; S. 2008, Intel c. CPM y S. 2009, L'Oreal c. Bellure, concluyendo que no existía en el supuesto enjuiciado ni conexión ni aprovechamiento de la marca notoria anterior. Aunque no se cita, esta sentencia toma en cuenta la notoriedad de la marca entre los motivos de oposición. Rectamente, la notoriedad no debía entrar en juego en un supuesto de confusión o de riesgo de confusión, pues, la notoriedad o el renombre vienen referidos por dicción legal a bienes o servicios no similares a los identificados con la marca notoria o renombrada; sin embargo, el Tribunal Supremo se hace eco, implícitamente, de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea en virtud de las cuales la protección de estas marcas "no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares". Véase a propósito de la interpretación del art. 5, ap. 2, de la Directiva, *supra*, S. 2003, Davidoff c. Gofkid, ap. 25, y respecto de la interpretación del art. 9, apartado 1, letra c) del RMC, *supra*, S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap. 18.

<sup>553</sup> *Vid.* la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1974 (Aranzadi 2989\1974), marca internacional «R» para juntas para motores, Considerando I.

<sup>554</sup> *Vid.* la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1982 (Aranzadi 2774\1982), marca Gabitaco, considerando III.

ambas razones a la vez, de modo que existe un riesgo de aprovechamiento por una, de los esfuerzos técnicos y comerciales de la otra como resultado de una confusión provocada justamente por el denominativo común, cuya concurrencia aun en los productos diferentes es mirada por la Ley con el abierto recelo".

La STS de 6 de abril de 1984<sup>555</sup> ponía de manifiesto que además de evitar la confusión se debe "también, muy singular y especialmente evitar que un tercero al amparo del Registro se aproveche del crédito o reputación industrial adquirido por el titular de una marca prioritariamente registrada, difundida y usada en el tráfico mercantil".

Similares consideraciones se contienen en la STS de 5 de mayo de 1986<sup>556</sup> cuando advertía que la única función de las prohibiciones no es "evitar la confusión de los productos en el tráfico mercantil, sino también prevenir que un tercero al amparo del Registro, se aproveche del crédito o reputación industrial adquirido por el titular de una marca registrada con anterioridad, difundida y conocida en el mercado, pues pese a la diferenciación de productos el público consumidor puede pensar ante la identidad denominativa, que unos y otros artículos proceden del mismo fabricante y cuya suposición implica favorecerse del crédito ajeno".

Asimismo, la STS de 12 de diciembre de 1986<sup>557</sup> establecía que además de la confusión se debía evitar que la marca posterior pudiera "ocasionar

---

<sup>555</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1984 (Aranzadi 1903\1984), marca King, considerando I, con cita de la Sentencia de Sala de 14 de mayo 1976 (R. 2260\1976) según la cual "la identidad puesta de manifiesto puede generar, entre otras consecuencias, el que el público crea que los productos identificados corresponden al mismo empresario, con el consiguiente riesgo de confusión que tiene que evitarse mediante la denegación del acceso registral a la denominación idéntica y que ratifica la sentencia de 11 de octubre 1976 (R. 4197\1976) que asimismo declara que si la confusión en el mercado no llega a producirse por causa de ser distintos los productos amparados por una y otra marca, no puede llegarse a la misma conclusión en supuestos de verdadera identidad entre la marca previamente registrada y la que se solicita, pues no es admisible que el prestigio ganado por determinada industria se aproveche contra su voluntad por persona distinta, ni siquiera para señalar los productos más dispares, pues el público consumidor pudiera pensar ante la identidad denominativa que unos y otros productos proceden del mismo fabricante.

<sup>556</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1986 (Aranzadi 2353\1986), marca Tucan, Fundamento de Derecho II, con cita de las SSTs de 4 de febrero, 6 y 12 de abril y 9 de julio de 1984 (R. 603, 1903, 2131 y 4223) y 5 de marzo de 1986 (R. 1053\1986),

<sup>557</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1986 (Aranzadi 7141\1986), marca J&B, Fundamento de Derecho I.

equivocaciones con el consiguiente perjuicio para los compradores y para el interés económico del propietario del producto protegido, que ampara la marca anterior [...] aprovechamiento del crédito y reputación industrial [...]".

Doctrina que se mantuvo en la STS de 20 de enero de 1998<sup>558</sup> que negaba la inscripción de la marca solicitante: "al tratarse de productos que aunque incluidos en diferentes apartados del Nomenclátor pertenecen al sector alimenticio, por lo que existe el riesgo de confusión en el consumidor y de aprovechamiento por los titulares de las marcas solicitantes del crédito o prestigio de la inscrita".

La STS de 19 de mayo de 1993<sup>559</sup> declaraba que, siendo la marca "de notorio conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy comercializado y que [...] merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular".

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de noviembre 1994<sup>560</sup>, expresaba que los signos confrontados "ponen al consumidor en evidente riesgo de confusión, al tiempo que permiten el indebido aprovechamiento por unos titulares del esfuerzo y sacrificio de otros para penetrar y prestigiar en el mercado productos idénticos o similares".

Siguiendo el mismo criterio, la STS de 19 de noviembre de 1996<sup>561</sup> concretaba que lo que se pretendía era la protección de la empresa "a fin de que el prestigio, el crédito en el mercado y la valoración de sus productos o servicios por parte del público quede salvaguardado".

#### 9.4. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.

Otra pauta seguida tradicionalmente por la jurisprudencia ha sido la

<sup>558</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 (Aranzadi 907\1998), Fundamento de Derecho II.

<sup>559</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993, (Aranzadi 3804\1993)

<sup>560</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre 1994 (RJ 8536\1994).

<sup>561</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1996 (Aranzadi 8081\1996), marcas Losio \ Lois, Fundamento de Derecho I - 2º.



protección del renombre desde la perspectiva de la protección al consumidor y así cabe citar la STS de 23 de abril de 1979<sup>562</sup> en la que en un enunciado general establecía que "las Leyes de Propiedad Industrial para proteger a la industria y al comercio de la competencia desleal en materia de marcas se basan en el fundamental principio de evitar semejanzas que puedan inducir a error a los consumidores, haciéndoles aceptar productos distintos de aquellos que por su crédito en el mercado o por cualquier otra determinación de su voluntad sean los que pretendan adquirir".

Siguiendo este mismo criterio, la STS de 30 de abril de 1986<sup>563</sup> impidió el registro la inscripción de la marca "Agua Brava" para prendas de vestir por entender que "el fin perseguido por el legislador es el de eliminar la posibilidad de inducir, con la semejanza, a error a los consumidores, haciéndoles aceptar productos distintos a los que pretenden adquirir [...] es decir [...] evitar una homonimia o similitud ante la que el consumidor pueda verse sumido en peligrosa perplejidad.

De igual modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>564</sup> ha concretado la infracción de la marca de renombre, más allá del riesgo de confusión, cuando en virtud del grado de similitud desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, "el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde".

Según la STS de 2 de marzo de 2009<sup>565</sup>, parecía lógico suponer que por el renombre de las marcas el público pertinente relacionara los signos, al vincular a los de la actora el que usaba la demandada, aunque no los confundiera.

En la STS de 16 de enero de 2009<sup>566</sup> se apreció la compatibilidad de dos

---

<sup>562</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1979, (Aranzadi 1.428\1979), Synthex c. Rexintex.

<sup>563</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1986 (Aranzadi 2045\1986), marca Agua Brava, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril y de 5 de diciembre de 1985.

<sup>564</sup> Vid. *supra*, S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 28 y 29.

<sup>565</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95, de 2 de marzo de 2009, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, marca Lladró c. Duque de Lladró.

<sup>566</sup> Las resoluciones citadas se dictaron al amparo de la Ley de Marcas de 1988: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 137, de 16 de enero de 2009, pon. mag. J. CORBAL

marcas compuestas al no existir un elemento común especialmente caracterizador con carga diferencial suficiente para suscitar confusión, o riesgo de asociación, en los consumidores.

La STS de 10 de febrero de 2009<sup>567</sup> reconoció el derecho exclusivo de una marca al ser asociada por los consumidores de una manera acentuada, en un porcentaje superior al 70%, según estudios de mercado y la declaración de los comerciantes del sector según las certificaciones de las numerosas Cámaras de Comercio aportadas.

## **10. Tutela de la marca notoria y renombrada.**

### **10.1. PROTECCIÓN FRENTE AL REGISTRO INDEBIDO.**

Nuestro ordenamiento jurídico ha previsto la impugnación del registro de marcas siguiendo dos vías distintas: a través de la (i) jurisdicción civil, mediante el ejercicio de la acción de nulidad en un proceso declarativo y de condena que se enmarca dentro de la esfera privada de las partes litigantes, o ante la (ii) la jurisdicción contencioso-administrativa, siguiendo los cauces de oposición a todo acto administrativo como es la concesión de derechos de propiedad industrial, en el que el procedimiento se dirige frente a la Oficina Española de Patentes y Marcas por ser el órgano administrativo que ha admitido a trámite o ha inscrito la marca que perjudica al titular de la marca notoria o renombrada anterior, pudiendo intervenir en el procedimiento y contestar como coadyuvante de la Administración.

Sin perjuicio de lo expuesto, el texto legal vigente ha delimitado deliberadamente la actuación del titular de la marca en el art. 53 LM<sup>568</sup>

---

FERNÁNDEZ, marcas: "Pepe Jeans" y "Pepe López" siguiendo la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo 806\2006, de 28 de julio, marca: "Pepe Catalá" y Sentencia del Tribunal Supremo 1347 \2006, de 21 de diciembre, marca "Pepe Pardo".

<sup>567</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 49, de 10 de febrero de 2009, pon. mag. J. ALMAGRO NOSETE, marca: "Freixenet", dictada al amparo de la Ley de Marcas de 1988.

<sup>568</sup> El art. 53 de la Ley de Marcas establece que: *No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.*

extendiendo a la vía civil la excepción de cosa juzgada, en virtud de sentencia previa dictada en la jurisdicción contencioso-administrativa. Con ello queda zanjado el criterio seguido con anterioridad en la jurisprudencia [V. SAP de Granada de 6 de febrero de 1999<sup>569</sup>] que recogía la doctrina del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la vía civil y la vía contencioso-administrativa.

Siempre que el afectado tuviera oportuno conocimiento del trámite de registro de la marca posterior, utilizado para preconstituir una apariencia de derecho a su favor, podrá actuar y oponerse dentro de los plazos legales en la vía administrativa y, posteriormente, ejercitar la acción pertinente en su misma jurisdicción. Si, por el contrario, no ha tenido conocimiento de la tramitación del registro y los plazos administrativos se encuentran precluidos y la marca se encuentra inscrita, no tiene otra opción que interponer ante la jurisdicción civil la acción de nulidad prevista en el art. 52 LM<sup>570</sup>.

Respecto del registro, el art. 28 de la LM<sup>571</sup> establece un arbitraje específico,

<sup>569</sup> Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 6 de febrero de 1999 (El Derecho 6651\1999), establecía en el Fundamento de Derecho Tercero, que: "la circunstancia de que la entidad actora interpusiera en su día un recurso contencioso-administrativo contra la marca cuya nulidad ahora si pide, desistiendo del recurso mismo el 11 de diciembre de 1993, no es razón para negar virtualidad a la presente demanda de nulidad, ya que, como tiene declarada la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de diciembre de 1986 «no hay incompatibilidad entre el ejercicio de la acción de nulidad (que) combate el derecho a la titularidad dominical de una marca que ingresó en el Registro, a fin de impedir su consolidación por el titular registral a quien reclama la titularidad de dicha marca, en tanto que la vía administrativa tiene por finalidad esencial determinar la procedencia o no del Registro de una marca de acuerdo con lo prescrito por el Estatuto de Propiedad Industrial». Con mayor razón si se desiste en vía administrativa, queda siempre abierta la vía de la nulidad propiamente mediante el procedimiento civil correspondiente".

<sup>570</sup> El art. 52 LM contempla como causas de nulidad relativa y de cancelación del registro mediante sentencia firme: "[...] cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10".

<sup>571</sup> Al regular el arbitraje el art. 28 LM 2001 dispone: "1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. 2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca: a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos. b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos. c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. 4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los interesados una

mediante el cual se resuelve por esta vía la decisión que va a adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas, sustituyendo al procedimiento administrativo previsto y clásico en la materia, entre marcas confrontadas: solicitud, oposición, decisión, recurso de alzada, resolución de dicho recurso y, en su caso, recurso contencioso-administrativo. Es decir, el convenio arbitral y el procedimiento arbitral que del mismo resulta, viene a suplir los recursos administrativos y contencioso administrativos que cabe interponer contra toda resolución de la Oficina concediendo o denegando una marca.

En el arbitraje sobre marcas se excluyen las prohibiciones absolutas y los defectos formales del título y, únicamente, es susceptible de arbitraje las cuestiones referentes a las prohibiciones relativas. El arbitraje queda, por lo tanto, circunscrito a determinar si la marca posterior incurre en alguna las prohibiciones relativas de registro, entre las que se encuentran la marca notoria anterior y la marca renombrada.

Para la validez del convenio arbitral se exige que esté suscrito por el solicitante de la marca y además por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen causado la denegación o que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos, y también por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo (art. 28.3. LM).

Otro requisito relevante es la necesidad del previo acto administrativo resolutorio de la concesión o denegación de la Marca y que este acto no haya

---

*vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido. 6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 7. El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral".*

ganado firmeza (art. 28.4. LM).

Una vez suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo si se interpone, y en el caso de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido (art. 28.5. LM), es decir, el convenio arbitral y el procedimiento arbitral que del mismo resulta, viene a suplir los recursos administrativos y contencioso administrativos que cabe interponer contra toda resolución de la Oficina concediendo o denegando una marca, siempre y cuando el convenio arbitral se notifique a la Oficina antes de que gane firmeza el acto de concesión o denegación.

Esto no obstante, este apartado ha recibido varias críticas, principalmente por el motivo de que excluye la posibilidad de convenio arbitral una vez resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario, es decir, el recurso de alzada, contra el acto que concede o deniega el registro de la marca, ya que nada impedía que si puede haber un convenio arbitral después de dictarse este acto, pueda haberlo también después de resolverse el recurso administrativo y antes de que venza el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo.

Igualmente el precepto establece que el laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada; que la Ley de Arbitraje es de aplicación en todo lo no previsto en dicho artículo y que la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo (art. 28.6. LM).

El laudo arbitral deberá ser comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación el convenio arbitral prevista en el apartado 4, transcurrido cuyo plazo sin esta notificación no procederá ejecutar el laudo arbitral (art. 8.7 LM) lo cual resulta, a nuestro entender, una sanción muy fuerte para un simple incumplimiento de notificación dentro de plazo, sobre todo si tenemos en cuenta que la Ley de Arbitraje permite, la prórroga del plazo de seis meses para dictar el laudo.

## 10.2. TUTELA FRENTE AL USO INCONSENTIDO.

La irrupción incontestada del signo en el mercado faculta al titular de la marca notoria o renombrada anterior para ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan o la sumisión de la partes a arbitraje para la resolución del conflicto, conforme a lo previsto en el art. 40 LM<sup>572</sup>.

En el ámbito civil las acciones que pueden reclamarse a tenor de lo dispuesto en el art. 41 LM<sup>573</sup> son las siguientes: (i) la cesación de los actos que infrinjan los derechos de marca, (ii) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, (iii) la adopción de las medidas necesarias para impedir la infracción, tales como, la retirada del producto del mercado o de los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos, (iv) la destrucción de los productos ilícitamente marcados o su cesión con fines humanitarios y, finalmente, (v) la publicación de la sentencia.

En concreto, la acción de cesación puede extenderse a los supuestos de prohibición previstos en el art. 34. 2. letra c) LM, es decir, cuando sea posible la protección reforzada de la marca más allá del principio de especialidad, con la finalidad de impedir la utilización del signo en cualquiera de las formas que se enumeran en el apartado 3 del citado precepto, a saber:

- a.) Poner el signo en los productos o en su presentación.

---

<sup>572</sup> Dentro de regulación de las acciones por violación del derecho de marca, el art. 40 LM establece la: *Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.*

<sup>573</sup> Enumerando las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, el art. 41 LM dispone: 1. *En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.*

- b.) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c.) Importar o exportar los productos con el signo.
- d.) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- e.) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f.) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Dadas las características del sistema procesal español en el que el Recurso de Casación no es una tercera instancia, y tan sólo en muy contadas ocasiones se decide en base a la valoración de la prueba, cobran singular importancia las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia y de las Salas de las Audiencias. En este ámbito, la doctrina judicial en materia de marcas encuentra una gran expresión y calidad, ya que en estas dos instancias se ha debido enjuiciar en su totalidad la problemática del supuesto a examinar. Por ello, doctrinalmente, nada más puede añadirse en el Recurso de Casación, lo que nos lleva a la conclusión práctica de que en los pleitos de marca no inscrita, la preparación y desarrollo de la prueba es de suma importancia. En este sentido, se debe estudiar la denominada jurisprudencia menor que da pautas doctrinales suficientemente claras.

En el orden penal<sup>574</sup> se protegen los derechos de propiedad industrial en los art. 270 CP y siguientes con una larga tradición positiva pues hasta la promulgación de la Ley de Marcas de 1988, era la única vía de defensa posible

---

<sup>574</sup> Véase, en concreto, Ley Orgánica 10\1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281 de 2 de noviembre de 1995), Título XIII, Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, Capítulo XI, De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, Sección 1, arts. 270 y ss.

frente al uso in consentido. De todos modos, la praxis judicial revela que en la actualidad se ha relegado a esta jurisdicción la defensa de la marca, generalmente notoria o renombrada, usurpada por empresas o grupos organizados de dudosa licitud que comercializan sus productos, la mayoría de las veces, a través de economías sumergidas o prevaleciendo de la inmigración. Frente a ello la jurisdicción civil confronta empresas legítimamente situadas cuyo debate se centra en la capacidad distintiva de las marcas en conflicto.

Pese a lo expuesto y a juzgar por las sentencias dictadas sobre esta materia en la jurisdicción penal, como hemos puesto de manifiesto en apartados precedentes, está fuera de toda duda que en numerosas ocasiones no se ha aplicado el tipo propio de la usurpación de marca sino que las decisiones judiciales se han fundamentado en el tipo de la estafa con especial incidencia en la posibilidad de engaño o del daño patrimonial causado al consumidor. Esta posición ocasiona, naturalmente, una total desprotección del titular de los derechos exclusivos nacidos del registro de la marca -dejando vacío de contenido el art. 274 CP con la consiguiente inseguridad jurídica que ello supone- al que no presta atención alguna en cuanto al esfuerzo inversor realizado para la implantación del producto o del servicio identificado con la marca.

Tampoco podemos pasar por alto que una recta aplicación de los preceptos que protegen los derechos de propiedad industrial en la jurisdicción penal exige un exhaustivo conocimiento del derecho privado lo que, de suyo, es tan complejo que en la jurisdicción civil ha motivado la creación de juzgados especializados en esta materia.

La conducta tipificada como antijurídica no sólo consiste en la comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados o su importación sino también el comportamiento que se configura como ilícito de peligro y que consiste en la mera oferta del producto identificado con la marca usurpada, como sucede en el ámbito civil, al imponerse las mismas penas tanto a quien posea para su comercialización como a quien lo ponga en el mercado.

Como hemos visto con anterioridad, la configuración de la notoriedad en la



Ley de Marcas de 1988 se centraba únicamente en la posición del titular de la marca permitiéndole tan solo la anulación de la marca posterior a diferencia de la Ley vigente que, atendiendo a la posición de quien pretende acceder al título, prohíbe el registro de la nueva marca. En base a ello la jurisprudencia penal anterior entendía que al quedar limitada la protección de la marca a los sectores interesados no quedaba amparada en la acción del art. 274 CP si, bien, estos comportamientos podían castigarse conforme al delito de estafa regulado en el art. 248 CP<sup>575</sup> al utilizar el engaño con ánimo de lucro e induciendo a otro a realizar por error un acto de disposición en perjuicio propio, es decir, atendiendo a la protección del consumidor y no al derecho de exclusividad del titular de la marca notoria o renombrada.

Finalmente, el arbitraje previsto para la resolución de conflictos, de gran arraigo en nuestro país, tiene lugar dentro de un procedimiento en cierto modo paralelo al procedimiento judicial, por unos árbitros que no son jueces. De este modo la vigente Ley de Arbitraje<sup>576</sup> sirve de norma complementaria, especialmente desde el punto de vista procesal, de otras Leyes que han creado instancias arbitrales, como la de Ordenación del Seguro Privado, la General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Propiedad Intelectual, la Ley de Marcas de 2001 y la más reciente Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003.

El arbitraje en materia de marcas se encuentra recogido en la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en sus arts. 28 y 40 si bien no hacía falta que este artículo nos hablara de la posibilidad de sumisión a arbitraje de las

---

<sup>575</sup> El art. 249.1 CP establece: *Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.*

<sup>576</sup> El arbitraje fue regulado en la Ley de 22 de diciembre de 1953, modificada por la Ley 36\88 de 5 de diciembre de 1988 y, más recientemente, por la Ley 60\2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, inspirada en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 21 de junio de 1985, recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, con la finalidad de armonizar nuestro Derecho Procesal Arbitral con el existente en otros países que se han basado en la misma Ley Modelo. De manera especial, debemos hacer referencia a la petición del Comité de Ministros del Consejo de Europa en su recomendación 12\1986, de acudir al arbitraje para resolver un amplio marco de conflictos jurídico civiles y mercantiles, a fin de prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales.

acciones que cabe ejercitar contra los que infringen marcas de terceros, ya que siendo estas acciones una materia de libre disposición, no cabe duda alguna de que aunque la Ley no lo dijera, las partes pueden pactar un convenio arbitral para decidir si el uso de una marca que efectúa una de las partes lesiona o no el derecho de exclusiva derivado del registro de una marca preexistente.

### 10.3. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

Tanto en la jurisdicción contencioso administrativa<sup>577</sup> como en la jurisdicción civil se ha previsto la pretensión del titular de la marca notoria o renombrada de solicitar medidas cautelares si bien en el primer supuesto solamente se puede obtener como medida cautelar la suspensión del acto, es decir, de la inscripción formal de la marca, pero no se podrá obtener una orden de cesación o remoción de efectos, lo que es propio de la vía civil.

La posibilidad de adoptar medidas cautelares también ha sido incorporada en el art. 23 de la Ley de Arbitraje.

Los requisitos tradicionales se verán cumplidos respecto del *fumus boni iuris* por el registro de la marca notoria o renombrada en alguna clase del Nomenclátor desde la que se pretende la extensión de la protección a otros epígrafes para impedir el registro o el uso de la marca posterior y el *periculum in mora* viene justificado tanto por el retraso en que la resolución que se dicte sea firme como por la posibilidad de que se produzca un perjuicio irreparable.

---

<sup>577</sup> Las medidas cautelares vienen reguladas en los arts. 129 a 136 de la LJCA y en los arts. 728 y ss. de la LEC.

#### **IV. DILUCIÓN, PARASITISMO Y RECUERDO DE LA MARCA RENOMBRADA.**

##### **1. Consideraciones generales sobre la dilución.**

###### **1.1. INTRODUCCIÓN.**

Las marcas que han alcanzado especial reconocimiento en el mercado están expuestas a sufrir serias agresiones por parte de cualquiera de los operadores concurrentes si son utilizadas de manera que disminuye su capacidad de identificación o diferenciación, o su propia reputación. La consecuencia inmediata es el debilitamiento de su valor intrínseco, de su fuerza distintiva, de su identificación de procedencia, de su prestigio y de su imagen publicitaria, y esto es lo que se conoce como la dilución de la marca<sup>578</sup>.

El concepto de dilución fue introducido en Estados Unidos y estudiado doctrinalmente por primera vez por SCHECHTER en 1927<sup>579</sup> quien proponía una protección de las marcas arbitrarias, inventadas o de fantasía, distinto al perjuicio ocasionado por el uso que creaba confusión sobre el origen de la marca y que describía como el "menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público", es decir, únicamente el perjuicio que podía afectar a la capacidad de distinguir pero sin entrar propiamente en el perjuicio o en la degradación del prestigio de la marca, pues, como advierte JACOBS<sup>580</sup>, dicha protección no fue formulado para las marcas célebres.

En Europa, -apunta SANZ DE ACEDO-<sup>581</sup>, la ausencia de grandes empresas y

<sup>578</sup> En nuestra mejor doctrina, el prof. LEMA DEVESA, C. *La Dilución...*, ob. cit. pág. 50, define la dilución como el perjuicio consistente en un debilitamiento del carácter distintivo o en la degradación del renombre, que experimenta (o puede experimentar) una marca renombrada y que tiene su causa en el uso por un tercero, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar para designar productos o servicios similares o no similares a los productos o servicios, para los que está registrada aquella marca, distinguiendo dos modalidades: la dilución por debilitamiento u *opacidad* y la dilución por degradación o *difuminación*, pág. 51.

<sup>579</sup> F. I. SCHECHTER, "The rational basis of trademark protection". Harvard Law Review, 1927, pág. 813.

<sup>580</sup> Para una concreción mayor, véase los comentarios al artículo de Schechter, *surpa*, en las conclusiones presentadas el 10 de julio de 2003 por el A. G. Sr. F.G. JACOBS, en el asunto C-408\01, Adidas c. Fitnesworld, aps. 38 y 39 y en las conclusiones presentadas el 26 de junio de 2008 por la A. G. Sra. ELEANOR SHARPSTON, en el asunto C-252\07, Intel c. CPM, aps. 5 a 13.

<sup>581</sup> E. SANZ DE ACEDO HACQUET, "La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario". Revista de Derecho Mercantil nº 236\2000, pág. 713.

sobre todo la ausencia del fenómeno publicitario, no hicieron necesaria una regulación especial, siendo introducida la protección de la marca notoria frente a la dilución a través de la jurisprudencia alemana<sup>582</sup> con dos sentencias de 1923 y 1924.

En el orden dispositivo se reguló por primera vez en 1947<sup>583</sup> mediante la promulgación de una Ley del Estado de Massachussets, sin embargo, en el ámbito federal de Estados Unidos, se promulgó con posterioridad, en 1995, la Federal Trademark Dilution Act<sup>584</sup> en la que se definió la dilución como "la disminución de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir bienes o servicios" y aun cuando en aquella fecha unos veinticinco Estados, aproximadamente, ya contaban con una Ley que prohibía la dilución de la marca, con la nueva ley federal se pretendió dar una protección uniforme y generalizada a las marcas famosas en toda la nación.

Hasta entonces, los tribunales estatales habían rechazado las demandas por dilución a menos que al mismo tiempo concurriera infracción o competencia desleal por riesgo de confusión. Mas adelante, fueron introducidas algunas modificaciones a la Ley Federal de 1995, a través de la Trademark Dilution Revision Act de 6 de octubre de 2006, extendiéndose la protección a los supuestos de riesgo de dilución y regulándose, además de la dilución por debilitamiento del signo (*the dilution by blurring*), la dilución por degradación de la reputación (*the dilution by tarnishment*) según la doctrina creada por los tribunales.

A diferencia de la posición tradicional de las legislaciones de marcas, la

---

<sup>582</sup> La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz de 11 de abril de 1923, en el asunto de la marca "4711", declaró que el uso de la marca "4711" por el demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca "4711" de la actora. Esta sentencia subrayó que a medida en que se incrementara el número de empresas que introdujeran en el mercado sus productos bajo la marca en cuestión, correlativamente resultaría perjudicada la fuerza distintiva de la marca, y la Sentencia del Tribunal de Primer Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924, en el asunto "ODOL", el Tribunal alemán sostuvo que la fuerza distintiva de la marca "ODOL" de la demandante aguaba o debilitaba como consecuencia del uso de la misma, inclusive para productos o servicios distintos.

<sup>583</sup> Dilution Statute, Massachussets, Act of May 2, 1947, Dilution Statute Ch.307, § 7a. Posteriormente se aprobaron dos leyes una en Illinois en 1953 y en New York en 1955.

<sup>584</sup> La *Federal Trademark Dilution Act* reformó la Sección 43 (2) de la Lanham Act (Ley de Marcas) entrando en vigor el 16 de enero de 1996

doctrina de la dilución no tiene por objeto la protección del consumidor o del usuario sino la mera protección *per se* de las marcas notorias o renombradas. El bien jurídico protegido no es el mercado ni los intereses de los partícipes en el mismo (competencia desleal) sino el propio derecho exclusivo del titular de la marca notoria o renombrada a no verse perturbado en el goce pacífico de la misma lo que, de suyo, implica la ausencia de agresiones de terceros.

Esta figura jurídica se caracteriza porque se construye a partir de los efectos y la repercusión que el nuevo uso de la marca tiene sobre la asociación inmediata o sobre el poder de atracción de las marcas célebres. Su excepcional protección reservada a un reducido grupo de marcas implica naturalmente la estricta observancia de sus presupuestos.

La dilución de la marca se produce independientemente de que exista o no relación de competencia entre las partes o riesgo de error; es un concepto distinto al de infracción en el que no es preciso que se dé el engaño. La protección al titular de la marca (en el sentido de titulado o facultado para la explotación o el uso) frente a la dilución o pérdida de valor de la marca en nada debe relacionarse con los supuestos de confusión (doble identidad), riesgo de confusión ( semejanza o similitud) y notoriedad o renombre (protección mas allá de la especialidad) ni tampoco con el parasitismo (beneficio indebido) o con el registro indebido por recuerdo (mala fe).

Si la dilución de la marca acompañara a cualquier tipo de infracción perseguible en defensa de la marca notoria o de renombre cabría preguntarse si, en rigor, debería hablarse propiamente del menoscabo de la marca como infracción o como efecto sobrevenido de otros ilícitos como los anteriormente mencionados.

La dilución se concibe, por tanto, como una forma de comportamiento predatorio y como tal debe configurarse en cuanto a su contenido y alcance si bien con absoluto respeto al principio de libertad de competencia reconocido en la Constitución; en consecuencia, como sucede con otras disciplinas, la mayor dificultad vendrá dada al trazar los límites entre lo permitido y lo inaceptable, en

nuestro caso con el libre mercado. Ante esta perspectiva, ya se intuye la enorme casuística de esta materia y lo arduo que resultará la delimitación de la protección del titular de la marca notoria o renombrada frente a la dilución, por lo que resultará esencial disponer en la exégesis judicial con criterios coherentes y sistemáticos que delimiten la protección y la defensa de la marca frente al riesgo de debilitamiento, mas allá de los clásicos riesgos de confusión o de asociación. Para ello, no podrá servir de guía: ni el excesivo arropamiento que el titular de la marca exige, ni la aplicación permisiva, donde el competidor más eficiente resulte ser el que menos escrúpulos tiene.

La protección frente al riesgo de dilución exige naturalmente el reconocimiento del renombre de la marca como hecho notorio o la previa declaración de notoriedad o de renombre de la marca registrada y ésta es una cuestión de hecho que debe ser apreciada y declarada en sede judicial para un momento determinado<sup>585</sup>, pues, sólo en la medida en que la marca goce de notoriedad o de renombre podrá apreciarse el riesgo de dilución.

Esta circunstancia permite concluir que debe tratarse de marcas necesariamente distintivas bien intrínsecamente, por la originalidad del signo o bien, por haber adquirido diferenciación posterior al haber realizado un uso intenso de la marca en el mercado. No cabe, pues, alegar que la marca se ha debilitado por su grado de difusión o de implantación, por su prestigio, o por su fuerza distintiva o publicitaria. Todos estos requisitos constituyen los presupuestos necesarios para alcanzar la notoriedad o el renombre y, por tanto, en ningún caso pueden invocarse como la causa del debilitamiento de la marca, como apunta algún autor.

También debe distinguirse entre lo que supone conferir esa protección especial y necesaria a una marca célebre traspasando la regla de la especialidad y lo que supondría concederle un privilegio desmedido de modo que su sola mención hiciera temblar al mercado; por ello, al hablar de pérdida de valor exige hacerlo de forma seria, es decir, no puede entenderse como dilución

---

<sup>585</sup> *Vid. supra*, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 137, de 16 de marzo de 2009, pon. mag. J.E. CORBAL FERNÁNDEZ, FD Tercero.

el simple comentario crítico, incluso, desde un punto de vista profesional: pensemos en los comentarios de un publicista, de un directivo de la competencia, o de un periodista. La protección de la dilución debe ponderarse y conjugarse, en todo caso, con el principio de libertad de expresión.

Dicho esto abordaremos el estudio de la dilución en lo relativo a su protección legal frente al registro y frente al uso inconsentido entrando después a examinar las distintas modalidades: dilución por debilitamiento de signo: (i) menoscabo de su carácter distintivo, (ii) menoscabo de su fuerza distintiva y (iii) pérdida de exclusividad, y dilución por degradación: (i) la influencia negativa del signo, (ii) el uso alterado del signo de manera ofensiva y (iii) el desprestigio de la calidad. En los apartados siguientes estudiaremos (i) el parasitismo de la marca renombrada o beneficio indebido del carácter distintivo o de la notoriedad y (ii) el registro de mala fe de la marca histórica.

Presentada esta introducción nos interesa destacar que tanto en los supuestos de dilución en los que el tercero usurpa la marca como en los de parasitismo en los que se beneficia de ella es presupuesto necesario que exista un vínculo o asociación mental<sup>586</sup> entre las marcas confrontadas, en virtud del cual, el público pertinente relaciona el signo con la marca pero no los confunde.

La existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en

---

<sup>586</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, de 7 de junio de 2005, rollo de apelación 148\2005 distingue con claridad los supuestos de infracción recogidos en el artículo 34.2., letra b) LM: riesgo de confusión y de asociación y en el artículo 34.2., letra c), por riesgo de dilución, señalando que éste último empieza donde termina el riesgo de asociación. Pero exige, igualmente, una "conexión mental" entre las marcas confrontadas, lo que ocurre es que dicha conexión se establece entre el mensaje publicitario de la marca diluida y la marca infractora. La Sentencia define dicha conexión con el término "evocar" (traer algo a la memoria o a la imaginación), en este caso, el ambiente familiar y navideño. Por tanto, sí que se exige una asociación mental: "desde esta perspectiva, es difícil que el consumidor que vea el spot publicitario que anuncia la película (folio 173) y en el que aparece de forma accesoria una voz en off "Vuelve a casa por navidad", relacione la producción, distribución o promoción de esta película con la empresa que produce o comercializa los turrónes El Almendro. Lo que sí resulta inevitable, es que al oír la frase, más de uno, evoque el anuncio de El Almendro, sin que sea suficiente para apreciar la conexión que exige el art. 34.2.c) LM. Sexto. Precisamente por lo que acabamos de apuntar, que la frase dicha en voz en off pueda evocar el anuncio de El Almendro, nos lleva a planteamos la segunda alternativa dentro de la segunda condición del art. 34.2.c) LM : si el uso del slogan "Vuelve a casa por Navidad", aunque sea de forma accesoria, en el spot publicitario de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres", puede implicar un aprovechamiento indebido o contribuir a menoscabar el carácter distintivo o el renombre de la marca "El Almendro, vuelven a casa por Navidad".

consideración la totalidad de los factores pertinentes que lo favorecen en cada caso y que siguiendo la doctrina judicial europea<sup>587</sup> se pueden enumerar, en concreto: (i) el grado de similitud entre las marcas en conflicto; (ii) la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; (iii) la intensidad del renombre de la marca anterior y (iv) la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso.

A estos factores la citada doctrina añade un último requisito: la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Pero su inclusión no obedece a los supuestos de dilución sino para establecer cuando debe apreciarse la existencia de vínculo o conexión entre las marcas si concurre riesgo de asociación.

Realizada esta advertencia debemos señalar que la jurisprudencia de la Unión Europea ha venido interpretando reiteradamente que la protección de la marca renombrada frente al riesgo de dilución, instaurada en el art. 4. ap. 4., letra a) DM (mediante el registro) y en el art. 5.2. DM (mediante el uso) DM, no exige que exista un riesgo de confusión<sup>588</sup> en aquellas situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por el perjuicio que pueda

<sup>587</sup> Estos factores se han propuesto en interpretación del art. 5.2, DM por la STJCE, de 27 de noviembre de 2008, (C-252/07), Intel c. CPM, ap. 42. Sobre la apreciación global del vínculo, ap. 41 y, *supra*, STJCE 2008, Adidas c. Mode, ap. 42

<sup>588</sup> *Vid. supra*, la STJCE 2000, Mode c. Adidas, cuyo ap. 36 establece: "El artículo 5, apartado 2, de la Directiva, que instaure, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión, no contradice la mencionada interpretación. En efecto, esta disposición se aplica a situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos" y, en el mismo sentido, la STJCE 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 27, concertando que: "a diferencia del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, que solamente se aplica si existe, para el público pertinente, un riesgo de confusión, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva instaure, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de dicho riesgo"; la STJCE 2008, Adidas c. Mode, ap. 41: "Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que se constate un grado de similitud tal entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca" y la STJCE 2008, Intel c. CPM, ap. 58: "la protección otorgada por el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva no exige que exista un riesgo de confusión".



ocasionarse al carácter distintivo o al renombre.

La dilución y el parasitismo de la marca renombrada, aun siendo un efecto sobrevenido que consiste en el perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior o en la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca, suponen una infracción del derecho de marca que se protege en los distintos textos legislativos, siendo suficiente que concurra uno solo de estos tipos de infracciones<sup>589</sup> para que resulten aplicables los preceptos pertinentes.

## 1.2. RÉGIMEN LEGAL.

Como hemos tenido ocasión de comentar, el art. 4, apartados 3 y 4, letra a), de la Directiva de Marcas<sup>590</sup> contempla el riesgo de dilución de marcas de renombre comunitarias o nacionales, respectivamente, frente al registro indebido de marca posterior permitiendo al titular anterior solicitar su denegación o la declaración de nulidad cuando el uso posterior sin justa causa pueda causar un perjuicio al carácter distintivo o al renombre. Y de igual modo, frente al uso inconsentido posterior, el art. 5, ap. 2. DM<sup>591</sup> faculta al titular de la marca

<sup>589</sup> Vid., *supra*, sobre el carácter de infracción la STJCE 2008, Intel c. CPM, aps. 27 y 28.

<sup>590</sup> Vid., *supra*, Directiva de Marcas 2008, art. 4. *Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores: 3. Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos. 4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si est. registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

<sup>591</sup> Vid., *supra*, Directiva de Marcas 2008, art. 5. *Derechos conferidos por la marca. 2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. 5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un*

registrada anterior que goce de renombre para prohibirlo en los mismos supuestos.

Haciendo uso de la previsión del Derecho de la Unión Europea, la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de Diciembre, protege a las marcas notorias y renombradas frente al riesgo de dilución tanto mediante el registro como por el uso inconsentido pero, aun cuando en ambos supuestos queda plenamente justificada, es lo cierto que en la mayoría de los casos se enjuiciarán situaciones de hecho que encontrarán mejor acomodo en la jurisdicción ordinaria que en la jurisdicción administrativa.

El art. 19.1. de la Ley de Marcas permite oponerse al registro de la marca desde la publicación de la solicitud a cualquier persona que se considere perjudicada, invocando las prohibiciones previstas en el Título II, entre las que se encuentran las prohibiciones relativas incluidas en el Capítulo III y, en concreto, las del art. 8.1. sobre marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados cuando *el uso, realizado sin justa causa, pueda implicar [...] un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.*

De igual modo, si la marca posterior que ocasiona la dilución ya estuviera registrada cabe instar la anulación de la misma en virtud de lo previsto en el art. 52.1. de la Ley de Marcas que, textualmente, dice: *El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.*

Excepcionalmente, el titular de la marca no podrá oponerse ni solicitar la nulidad de la marca posterior, según lo dispuesto en el art. 52.2. de la Ley de Marcas, cuando hubiera *tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.*

---

*signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

En términos similares se protege la marca notoriamente conocida frente al riesgo de dilución en el Reglamento sobre Marca Comunitaria posibilitando la denegación en el art. 8.5. o la nulidad [art. 53.1., letra a)<sup>592</sup>] del registro de la marca posterior si el uso sin justa causa de la marca solicitada para productos o servicios que no sean similares se *aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.*

En lo que a la dilución por uso in consentido se refiere, la protección de la marca notoria o renombrada viene contemplada en el art. 34.2. letra c) de la Ley de Marcas que dispone: *El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa [...] pueda implicar [...] un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada"*

De igual modo se contiene en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria<sup>593</sup> respecto de la dilución por uso in consentido de la marca notoriamente conocida en el art. 9.1, letra c).

### 1.3. MERCADO RELEVANTE.

La protección del titular de la marca renombrada frente al riesgo de dilución se extiende a todo tipo de productos o servicios, es decir, a todas las clases del Nomenclátor de Marcas, pues, el art. 8.3. LM, señala que *cuando la marca o*

<sup>592</sup> El art. 53.1. RMC incluye entre las causas de nulidad relativa, la siguiente: *La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo.*

<sup>593</sup> El art. 9. 1., letra c) del RMC 2009 establece: *Derecho conferido por la marca comunitaria 1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.*

*nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.*

Sin embargo, el mercado relevante o alcance de la protección de la marca notoria frente a la dilución ocasionada por la irrupción de la marca o del signo posterior es limitado y deberá determinarse por los tribunales en cada caso, pues, según el art. 8.2., LM: *alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.* Fuera del uso que corresponde a los sectores pertinentes la marca es libre de ser usada por terceros. Únicamente, respecto los productos o servicios en conflicto, se debe probar la existencia del vínculo o la asociación mental que produce la marca posterior en el consumidor o usuario.

Siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia europea y respecto de ambas categorías jurídicas, la protección no puede ser menor en caso de uso de un signo para bienes o servicios, idénticos o similares a cuando se usa para bienes o servicios no similares<sup>594</sup> de lo que debe concluirse que el riesgo de dilución puede ser igualmente invocado en caso de bienes y servicios idénticos y/o similares.

## **2. Modalidades de dilución.**

### **2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.**

Entrando en el estudio de las modalidades de dilución de la marca notoria o renombrada, tradicionalmente,<sup>595</sup> se han propuesto las siguientes: (i) el

<sup>594</sup> Vid. *supra*, S. 2009, Pago c. Tirolmilch, ap. 18, con cita de la S. 2003, Davidoff c. Godfkid, aps. 24 y 25.

<sup>595</sup> En Estados Unidos de América, la Ley Federal, *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, de 6 de octubre, define las siguientes modalidades: *dilution by blurring* is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark (la asociación que surge entre la semejanza entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que perjudica el carácter distintivo de la marca famosa); *dilution by tarnishment* is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark (la asociación que surge entre la semejanza

debilitamiento del signo (*the dilution by blurring*) que tiene lugar, en esencia, cuando mediante el uso sin justa causa de un signo idéntico o similar se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca, y (ii) la dilución por degradación (*the dilution by tarnishment*) cuando la utilización del signo idéntico o similar sin justa causa pueda causar un perjuicio a la notoriedad o al renombre de la marca, es decir, cuando esa asociación inconsciente que surge con posterioridad del nuevo signo daña la reputación de la marca registrada.

El hecho de que la marca anterior sea notoria o renombrada no constituye por sí solo un requisito suficiente para apreciar la dilución de la marca, pues, como se ha dicho ya, de admitirse lo contrario nos encontraríamos ante una situación privilegiada por este solo hecho que permitiría gozar de protección absoluta frente a cualquier signo idéntico o similar y potencialmente respecto de cualquier producto o servicio.

Naturalmente, la infracción por debilitamiento del signo o por degradación del prestigio debe apreciarse en relación con la percepción del público pertinente que, como es sabido, estará constituido por el consumidor medio<sup>596</sup> de los productos o servicios para los que se registró la marca.

## 2.2. EL DEBILITAMIENTO DEL SIGNO.

Al abordar esta primera modalidad de dilución es conveniente comenzar por distinguir entre el valor inherente al propio signo como creación intelectual y la fuerza distintiva o imagen que incorpora y transmite al público que lo reconoce. La creación de una marca supone, en todo caso, una actividad intelectual que se

---

entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que perjudica la reputación de la marca famosa).

<sup>596</sup> Vid. *supra*, la STJCE 2008, Intel c. CPM, cuyo ap. 34, refiere la dilución al "consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" con cita, en relación con el carácter distintivo, de la STJCE, de 12 de febrero de 2004, (C-363/99) KPN c. Markenbureau, ap. 34: "El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 41, y de 6 de mayo de 2003, Libertei, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 46 y 75)"

exterioriza en la originalidad del signo o bien, en la adaptación como marca de un elemento o de un signo previamente conocido. En unos casos nos referiremos a su capacidad distintiva y en otros a su aptitud diferenciadora<sup>597</sup>.

En otro orden y como ya hemos señalado, la dilución de la marca renombrada no podrá sustentarse ni en el riesgo de confusión<sup>598</sup> ni en el perjuicio que pudiera ocasionarse a la capacidad de traslación de su reputación a productos o servicios distintos. El debilitamiento afectará únicamente al poder de atracción de la marca *per se* a consecuencia de la irrupción del nuevo signo.

Visto así, los principales factores que pueden tomarse en consideración para apreciar el debilitamiento de la marca por el signo posterior, son el grado de semejanza y el grado de distintividad que puede percibir un consumidor medio.

a) Menoscabo del carácter distintivo.

Nuestro sistema de marcas se asienta bajo la exigencia de que el signo que pretenda acceder al registro sea apropiado o sirva para distinguir en el mercado los productos o los servicios de una empresa de los de otras, de tal suerte que el carácter distintivo se incluye como requisito constitutivo en el propio concepto de marca<sup>599</sup> y su ausencia se configura como prohibición absoluta de registro<sup>600</sup> con

<sup>597</sup> El prof. LEMA DEVESA, C. *ob. cit.* *La dilución...* págs. 52 y 53 señala que el debilitamiento del carácter distintivo se manifiesta cuando la marca afectada deja de generar en el público pertinente una asociación directa e inmediata de la misma con los productos o servicios para los que está registrada y es usada, de modo que se origina una especie de dispersión de la identidad de la marca y de la presencia de la misma en la mente del público pertinente que se produce cuando este público toma conciencia de que un signo idéntico o similar a la marca es usado por un tercero para designar otros productos o servicios

<sup>598</sup> La Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R 283\1999-3), *Hollywood c. Souza Cruz*, ap. 81, señala con suma claridad que "al amparo del artículo 8, apartado 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria, no se requiere demostrar la identidad o la similitud de los productos o los servicios, ni el riesgo de confusión. Es suficiente con la mera identidad o similitud entre las marcas. Sin embargo, es preciso cumplir otras condiciones muy estrictas. La marca anterior debe gozar de renombre en el territorio de referencia. El uso de la marca solicitada tiene que ser injustificado. Tiene que aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o debe causarles un perjuicio".

<sup>599</sup> Art. 4 de la Ley 17\2001, de 7 de diciembre, de Marcas; art. 4 del Reglamento (CE) N° 207\2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria y artículo 2 de la Primera Directiva 89\104\CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, en la actualidad como versión codificada: Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>600</sup> Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa

carácter imprescriptible<sup>601</sup>. Dicha norma tiene como finalidad proteger el interés público o general y, dada su transcendencia, deberá ser interpretada restrictivamente y sin extensión analógica, como se ha declarado en numerosas ocasiones por nuestro Tribunal Supremo.

Es sabido, por otra parte, que el carácter distintivo de una marca no puede apreciarse en abstracto sino referido a productos o servicios determinados; por ello, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho requisito en relación con otros.

La Directiva de Marcas [art. 3.1., letra b)] incluye entre las causas de denegación o de nulidad de registro de una marca el hecho de que carezcan de carácter distintivo y en interpretación de esta norma se ha concretado que esta distintividad "debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz"<sup>602</sup>.

En todo caso, está fuera de duda que carecen de carácter distintivo las marcas genéricas, las descriptivas, aquellas excesivamente simples o

---

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, antes Directiva 89\104\CEE: artículo 3. *Causas de denegación o de nulidad. 1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: a) los signos que no puedan constituir una marca; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.* Ley 17\2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 5. *Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley. b) Los que carezcan de carácter distintivo.* Reglamento (CE) N° 207\2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria: Artículo 7. *Motivos de denegación absolutos 1. Se denegará el registro de: a) los signos que no sean conformes al artículo 4; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.*

<sup>601</sup> Ley 17\2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 51.2. *La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.*

<sup>602</sup> La STJCE, de 12 de febrero de 2004, (C-363\99), KPN c. Markenbureau, ap. 34 y, con anterioridad, en el ap. 27 señalaba que "la idoneidad de la marca para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas debe apreciarse siempre con relación a los productos o servicios para los que se solicita su registro" y, en el ap. 31, que el examen para determinar si una marca "carece o no de carácter distintivo, si es o no descriptiva de las características de los productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica, no puede realizar un examen in abstracto"; finalmente, señala en el ap. 79 que "es irrelevante que una marca sea descriptiva de las características de determinados productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, para la apreciación del carácter distintivo de esa misma marca con respecto a otros productos o servicios, en el sentido de la letra b) del mismo apartado".

excesivamente complejas, las marcas constituidas por un único color (salvo distintividad adquirida por el uso), o las formadas por representaciones usuales de elementos en las que no se ha incorporado ningún elemento caprichoso o especial. Por el contrario, el carácter distintivo de una marca se verá seriamente dañado cuando, en particular, la imitación de la marca constituya al mismo tiempo la violación de un derecho de propiedad intelectual<sup>603</sup>. Debe recordarse que entre los motivos de prohibición de registro el art. 4.4., letra c), ap. iii, de la Directiva de Marcas incluye la existencia de un derecho de autor previo y en el mismo sentido se establece en el art. 9.1., letra c) de la Ley de Marcas.

Presentadas estas consideraciones sobre la distintividad en sí y entrando en la infracción por menoscabo de la marca, el Tribunal de Luxemburgo advertía que "cuanto mayores sea el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio" [S. 1999 General Motors c. Yplon<sup>604</sup>].

Tradicionalmente se han exigido dos presupuestos para apreciar dilución o perjuicio causado al carácter distintivo de la marca renombrada: "la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público" y el cambio de comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o exista un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro" [S. 2008, Intel c. CPM<sup>605</sup>].

El umbral de protección frente a la dilución o menoscabo del carácter distintivo de la marca notoria, según el art. 8.2 LM, *alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o*

---

<sup>603</sup> El art. 4.4., letra c), ap. iii, de la Directiva de Marcas dispone que: *cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado y, en particular: iii) un derecho de autor, y en el mismo sentido el art. 9.1., letra c), LM incluye los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor [...].*

<sup>604</sup> *Vid. supra*, STJCE 1999, General Motors c. Yplon, ap. 30.

<sup>605</sup> *Vid., supra*, Intel c. CPM, aps. 76 y 77 y, posteriormente, en términos similares la STJCE 2009, L'Oréal c. Bellure, ap. 39.



*en otros sectores relacionados y en el caso de la marca renombrada, según el art. 8.3 LM, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.*

En nuestra doctrina advierte BARBERO CHECA<sup>606</sup> que “la utilización de la marca notoria o renombrada en múltiples sectores por titulares diversos ajenos al primer titular, va debilitando ante el público el carácter distintivo de la marca original y su fuerza atractiva, pasando progresivamente a ser una marca más entre otras muchas” y a ello añaden BAZ Y ELZABURU<sup>607</sup> que ese riesgo “se incrementa si [...] lo que se provoque sea que los consumidores dejen de atribuirle la condición de marca: la usan tantos en tantos productos o servicios distintos que, lejos de ser marca, pasa a ser un indicativo de la naturaleza o clase de ellos, no del origen”.

Este comentario nos permite entrar en una figura afín a la dilución pero distinta de ella: la vulgarización de la marca renombrada. Por su claridad en la diferenciación de ambas figuras seguimos al profesor LEMA DEVESA<sup>608</sup> cuando afirma que “aunque en el «resultado final» la vulgarización se asemeja a la dilución, la nota diferenciadora entre ambos institutos es clara: mientras en la dilución el menoscabo del carácter distintivo o del renombre ha de tener su fundamento en el uso sin justa causa de un signo idéntico o similar a la marca renombrada, en la vulgarización el eventual quebranto de la fuerza distintiva o del renombre ha de tener su origen en la «*actividad o inactividad*» del titular de la marca [artículo 55.1. d) LM]”.

b) Menoscabo de la fuerza distintiva.

Las marcas sirven para transmitir el mensaje, la idea o la imagen que su titular considera esencial para identificar el producto o el servicio; en definitiva, se transmite una voluntad de identificación y de distinción del producto o del

<sup>606</sup> J.L. BARBERO CHECA, en Artículo 8, en “Comentarios...”, *ob. cit.* Coord. C. GONZÁLEZ--BUENO, pág. 202.

<sup>607</sup> M.A. BAZ Y A DE ELZABURU, “La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho español”, Ed. Colex, Majadahonda, 2004, pág. 237.

<sup>608</sup> Vid. C. LEMA DEVESA, “La Dilución...”, *ob. cit.* pág. 57.

servicio respecto de los productos o servicios de los competidores.

Esta imagen o mensaje publicitario<sup>609</sup> que incorporan las marcas es lo que les da su fuerza distintiva o su magnetismo comercial en el mercado, también conocido como *selling power*. Esta circunstancia no es fruto del azar sino que obedece y responde a la previa realización de especializados estudios de mercado, de opinión y de importantes inversiones publicitarias pues, no solamente son relevantes las decisiones adoptadas antes de la creación de la marca, sino también las que se adoptan posteriormente para decidir la forma en que la marca se va a dar a conocer al público: el *packing*, los medios de difusión a emplear, el segmento al que se dirigen las campañas, y tantas otras. Por ello se dice que ciertas marcas tienen más "gancho" en prensa que en televisión, en internet, o en vallas publicitarias. El resultado final se puede conocer a diario por los precios que se abonan en publicidad por minuto o por espacio.

En ocasiones, la marca es de por sí o va acompañada de una marca slogan, de algún otro signo o grafía, o de algún logotipo con la finalidad de acrecentar la asociación con el origen empresarial o profesional del bien o del servicio que identifica. Igualmente comprobamos que es bastante común incorporar colores, signos o elementos comunes para distinguir todos los productos de una misma empresa o de un mismo sector; así, por ejemplo, los pequeños electrodomésticos como línea blanca, los productos ecológicos con el color verde o los productos de calidad de primera necesidad como serie oro. Estos mensajes además de sugestivos pueden ser, al mismo tiempo, novedosos, porque también es novedoso el producto que se vende. En definitiva, todo ello

---

<sup>609</sup> Nuestros tribunales han apreciado que *el peligro de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca, [...] alcanza al campo de su publicidad; véase la Sentencia núm. 244\2001, de 31 de marzo, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Rollo 883\00)*. En el mismo sentido, véase, la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R 283\1999-3), *Hollywood c. Souza Cruz*, en cuyo ap. 67 se dice: "La marca, por lo tanto, no es únicamente un signo fijado sobre un producto para indicar su origen comercial, sino también un instrumento de comunicación de un mensaje al público, y representa en sí misma un valor económico. Este mensaje se incorpora a la marca mediante una utilización esencialmente publicitaria que permitirá que la marca quede revestida del propio mensaje, a título informativo o a título simbólico. El mensaje puede hacer referencia a la calidad del producto o a valores intangibles como por ejemplo el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud, etc. Puede constituir el resultado de las características del producto o del servicio para el cual se emplea, pero también puede proceder de la reputación de su titular o de otros elementos, tales como la presentación específica del producto o del servicio, o la exclusividad de los circuitos de venta".

tiene como finalidad transmitir al destinatario un determinado fondo de comercio.

Es sabido que una empresa puede valer más que la mera suma de todos los elementos que componen su patrimonio y cuando esto sucede, ese fondo de comercio o *goodwill* es lo que recoge esta sobrevaloración por encima de los bienes y derechos que la integran. Si la empresa se transmite, hace que se pague por ella un precio superior al de su patrimonio pues la rentabilidad esperada será superior a la normal del mercado para su mismo sector. Este fondo de comercio, que se integra por numerosos factores como: la clientela, la eficiencia, la organización, el crédito, el prestigio o la experiencia, entre otros, puede cuantificarse económica y contablemente. Y en lo que ahora nos atañe, las marcas de la empresa condensan su fondo de comercio.

Ante esta perspectiva, el uso inconsentido por terceros de la marca de renombre de la empresa con la intención de trasladar el mensaje o la imagen a productos o servicios distintos puede tener como consecuencia inmediata su debilitamiento o menoscabo por pérdida de su fuerza distintiva.

Corresponderá en tales casos, mediante decisión judicial, apreciar si ha existido o no debilitamiento de la marca de renombre anterior examinando de un lado el contenido de la marca posterior que lo ocasiona y, por otro, los efectos que se producen en el mercado y, en cualquier caso, descartando los mensajes que puedan interpretarse como simple exageración del comerciante (*¡el mejor café del mundo!*) o aquellos que son considerados como genéricos; por lo que la decisión imparcial será a todas luces necesaria para dilucidar sobre la parcialidad invocada en el proceso.

Merece destacarse la interpretación efectuada respecto del uso por tercero no autorizado de una marca renombrada como palabra clave en Internet, utilizada en un servicio de referenciación (Google - Ad Words), en la que el Tribunal Europeo apreció que la capacidad distintiva de dicha marca no se había reducido como consecuencia de ese uso, puesto que éste sólo había servido para llamar la atención del internauta sobre la existencia de un producto o de un servicio alternativo respecto al del titular de la citada marca [S. 2011, Interflora c.

Marks & Spencer<sup>610</sup>].

Como vamos a ver inmediatamente, el Tribunal de Luxemburgo entendía que la dilución o el parasitismo de la marca de renombre tan sólo podía producirse - en el supuesto anterior- cuando se ponen a la venta productos que son imitaciones de los productos del titular de esas marcas.

Lo expuesto por el Tribunal de Luxemburgo podría servir de guía igualmente respecto del debilitamiento de una marca de renombre por su uso en publicidad comparativa, en la medida en que el nuevo mensaje comparativo que se lleva a cabo pueda distorsionar la imagen que originariamente se proyectaba a sus destinatarios, antes de irrumpir la marca infractora y su comparación en el mercado, en particular, por la venta de imitaciones.

Como puede apreciarse, la capacidad distintiva, el poder atractivo de la marca de renombre, su función de comunicación, se sobreponen a la función tradicional de indicar el origen comercial o profesional de los productos o servicios que identifica y en este sentido se ha pronunciado la Sala de Recursos de la OAMI<sup>611</sup> poniendo de manifiesto que "la marca renombrada en el sentido del art. 8, apartado 5 del RMC es la que el público ha llegado a asociar a una

---

<sup>610</sup> STJUE, de 22 de septiembre de 2011, (C-323\09), Interflora c. Marks & Spencer, ap. 81. En general esta sentencia hace un pormenorizado análisis del uso de los Ad Words examinando cuando pueden ocasionar la dilución o el parasitismo de la marca de renombre y cuando ese uso constituye una competencia sana y leal. La referida Sentencia interpreta la Directiva, en su artículo 5.2. letra b) y el Reglamento de Marca Comunitaria, en su artículo 9.1. letra c) en el sentido de que: *el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación)* [ap. 93] y en particular, *una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico* [ap. 94]. En cambio, *el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre* [ap. 95].

<sup>611</sup> Véase, la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 1 de abril de 2004, (R 703\2003-1), Investrónica c. Investec Bank, ap. 16. De igual modo se pronunció la Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R 283\1999-3), Hollywood c. Souza Cruz, aps. 67 y 119.

imagen positiva más que a un producto determinado" y siguiendo esta interpretación señala que "la marca no se protege en cuanto indicador de procedencia empresarial, sino por algo diferente que representa, o sea la imagen y su poder de comunicación. Esta imagen acrecienta lógicamente el valor de la marca, y de forma considerable".

c) Pérdida de exclusividad.

Un tercer supuesto de debilitamiento consiste en la pérdida de exclusividad del origen empresarial o profesional de la marca renombrada a consecuencia de la irrupción del nuevo signo de modo que, desde ese momento, el público o los destinatarios reconocen dos marcas en lugar de una, quebrando la función de procedencia, aun cuando no exista riesgo de confusión entre las mismas, pues nada impide que la marca infractora deje bien sentado el origen empresarial o profesional de su titular (siempre entendido en el sentido amplio de quien utiliza legítimamente la marca en el mercado) o que el producto o el servicio ofrecido no resulten de aceptable calidad. No se infringe un derecho inscrito, que en su caso sería objeto de tutela por riesgo de confusión, sino un reconocimiento jurídico en virtud del renombre adquirido.

En estos casos es necesario, para que se produzca el debilitamiento, que los destinatarios establezcan un vínculo o conexión mental entre ambas marcas pero como advierte la doctrina americana<sup>612</sup> esta "conexión, sin embargo, no será la que sirva de base para la violación de la marca -la creencia errónea de que el demandante de alguna manera está relacionado con los productos del demandado- sino que más bien existe la certeza de que la marca, que en un momento se ha asociado exclusivamente con el demandante, ahora también está siendo usada como un signo identificador por otros".

---

<sup>612</sup> Restatement (Third) of Unfair Competition § 25, Comentario f (Tentative Draft N° 2, 1990): "Para que se produzca el debilitamiento, los adquirentes o los potenciales adquirentes deben hacer una conexión mental entre la marca del demandante y la marca tal como se viene usando por el demandado. La conexión, sin embargo, no será la que sirva de base para la violación de la marca -la creencia errónea de que el demandante de alguna manera está relacionado con los productos del demandado- sino que más bien existe la certeza de que la marca que en un momento se ha asociado exclusivamente con el demandante, ahora también está siendo usada como un signo identificador por otros".

Como hemos visto anteriormente, nada puede objetarse al reconocimiento de la función de procedencia que cumple la marca garantizando a sus destinatarios la identidad del origen que con ella se designa y permitiendo distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. No obstante, es sabido que pese a que esa función se reconoce en todos los textos legales<sup>613</sup> y en una jurisprudencia constante<sup>614</sup>, en la actualidad se viene poniendo en entredicho su carácter esencial.

Visto lo anterior esta modalidad de dilución por pérdida de exclusividad afecta principalmente a las marcas renombradas en la medida en que, de suyo, la marca notoria se centra en un mercado particular y forzosamente debe convivir con otras marcas idénticas o semejantes que identifiquen productos o servicios distintos; esto no obstante y pese al carácter sectorial de la marca notoria, no debe excluirse la infracción por pérdida de exclusividad aun cuando quede limitada a aquellos productos o servicios a los que pudiera extenderse su protección.

Bien miradas las cosas debe hablarse de debilitamiento por pérdida de exclusividad de una forma coherente, es decir, si se produce por un uso no autorizado no cabe invocar en un caso la dilución por parte de un tercero y no esgrimirlo también respecto de otro signo posterior. De igual modo, si el debilitamiento por pérdida de exclusividad, tan solo se produce por el uso de la marca no autorizada en una serie de productos o servicios, pero en otros casos no, esto refleja que la marca anterior no está lo suficientemente implantada o difundida o no es lo suficientemente fuerte o distintiva como para serle de aplicación la doctrina del debilitamiento.

A diferencia de lo que sucede en otros supuestos de dilución, la pérdida de exclusividad es un concepto que no admite concesiones y el sólo hecho del conocimiento generalizado de la marca renombrada en el mercado, con independencia de la condición de consumidor o de usuario de la misma y con las

<sup>613</sup> La función de procedencia se reconoce en el Considerando X y en el art. 2 de la DM; en el Considerando 7 y en el art. 4 del RMC y en el art. 4 LM.

<sup>614</sup> Vid. STJCE, de 23 de mayo de 1978, (C-102/77), Hoffmann c. Centrafarm, ap. 7.

matizaciones que seguidamente vamos a ver, resulta incompatible con el uso posterior por un tercero de otro signo idéntico o semejante que provoque la dispersión de la marca de renombre.

Además de la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público es necesario destacar que el simple hecho de acreditar la irrupción del signo o de la marca posterior no constituye, de suyo, la prueba misma de la dilución de la marca renombrada; será preciso, además, acreditar que mentalmente se ha producido un cambio de comportamiento entre el público que deja de concebir la marca de renombre como de única procedencia y de un exclusivo origen para asociarla, desde que se implanta la marca posterior con otra fuente de procedencia distinta y tener que compartir, en mayor o menor proporción, el mercado.

Ahora bien, en sede judicial se ha matizado que esta "modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El mero hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior [...] en la medida en que esa similitud no cree confusión en su mente" [S. 2013, *Enviromental c. OAMI y Wolf*<sup>615</sup>].

Sabemos que la marca de renombre no sólo es capaz de extender su grado de identificación y de atracción a otros productos, desempeñando así su función distintiva, sino que, además, puede llegar a configurarse a modo de marca en abstracto sufriendo en tal caso el proceso de vulgarización temido por cualquier titular de marca (v.gr.: *Kleenex*, *Celo*, *Jacuzzi*, etc.) con la consiguiente pérdida de exclusividad. Y esto puede suceder cuando el titular de la marca decide utilizarla por sí mismo o a través de terceros para identificar productos o servicios distintos lo que supone una evidente pérdida de exclusividad; por ello, cuando el titular de la marca renombrada decida utilizarla directamente o mediante licencia para algún producto o servicio distinto, deberá valorar muy

---

<sup>615</sup> Así lo establece la STJUE, de 14 de noviembre de 2013, (C-383/12), *Enviromental c. OAMI y Wolf*, ap. 37.

detenidamente las posibilidades de dilución que pudiera reportarle el nuevo uso.

Nuestros tribunales no han dudado en entender la pérdida de exclusividad como una verdadera infracción de marca declarando que en tal caso "sí que ha existido una violación de la marca de la actora, y consiguientemente goza de las acciones que le reconoce el art. 41 LM" [SAPB 2005, New Age Investment c. Dea Planeta <sup>616</sup>].

### 2.3. DILUCIÓN POR DEGRADACIÓN.

Entramos en el estudio de la degradación de la notoriedad o del renombre de la marca por el uso injustificado de otro signo que provoca su depreciación, el desprestigio de la fama o de su reputación, en definitiva, cuando surge una asociación inconsciente que daña el reconocimiento de sus cualidades. El Abogado General Sr. Jacobs<sup>617</sup> definió la degradación como el perjuicio al renombre de una marca en la que "los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado".

Siguiendo la opinión de la doctrina ha puesto de relieve el prof. SIMON<sup>618</sup> que la mayoría de los casos vienen referidos a usos de la marca en un contexto claramente desfavorable de drogas ilegales o de material pornográfico. En este sentido podemos afirmar, por tanto, que no se trata de un debilitamiento de la

<sup>616</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, de 7 de junio de 2005, New Age Investment, S.L. c. Dea Planeta, S.L., pon. mag. I. Sancho Gargallo, declaraba que entre la marca precedente, -denominativa, slogan y registrada para turrónes: «El Almendro, vuelve a casa por Navidad», clase 35, y la posterior «Vuelve a casa por Navidad», slogan publicitario utilizado en el cartel de la película de terror «La casa de los 1000 cadáveres» "el empleo de este slogan por la demandada en su anuncio televisivo sí que puede llegar a provocar un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca. Esta dilución de la marca se provoca por su generalización a cualquier producto y servicio, pues ello contribuye a que dicha marca deje de asociarse en exclusiva al producto de la actora y de evocar la sensación y trasladar a la atmósfera a las que nos referíamos en el párrafo anterior, [reencuentro familiar en unas fiestas entrañables, en una atmósfera familiar y festiva] que son la base del reclamo publicitario de esta marca" y añadía la sentencia que: "En este sentido, sí que ha existido una violación de la marca de la actora, y consiguientemente goza de las acciones que le reconoce el art. 41 LM".

<sup>617</sup> De esta forma define el perjuicio por degradación el Abogado General Sr. F. G. JACOBS, en el ap. 38 de las Conclusiones presentadas el 10 de julio de 2003, en el asunto 408\01, Adidas c. Fitnessworld.

<sup>618</sup> Estas ideas han sido expuestas por el profesor DR. ILANAH SIMON FHIMA, a quien seguimos en este apartado en su obra *"Trademark dilution in Europe and the United States"*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pág. 160.



marca sino de un daño a la marca: la degradación de la marca.

De igual modo, la OAMI ha concretado que "es importante demostrar que la marca queda desacreditada o degradada por su asociación con algo inconveniente" y señala que "esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante, o por el otro, en un contexto que no es intrínsecamente desagradable pero que resulta incompatible con la imagen de la marca. En todos los casos, se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la marca, una pérdida de prestigio de la marca, lo que la terminología inglesa denomina *dilution by tarnishment* (dilución por empañamiento)" [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>619</sup>], por ejemplo, "cuando la marca renombrada pueda vincularse con productos de baja calidad o que traigan a la mente asociaciones no deseadas o dudosas que entren en conflicto con las asociaciones o imágenes generados por el uso legítimo de la marca renombrada por su titular, o cuando la marca renombrada se relacione con productos incompatibles con la calidad o con el prestigio asociados a dicha marca, aunque no se trate de un uso inapropiado de la marca como tal o, eventualmente, cuando se corrige o modifica el elemento verbal o figurativo de la marca renombrada de una forma negativa" [R. OAMI 2004, WWRD c. AIP<sup>620</sup>].

Como vamos a ver inmediatamente lo habitual será que los respectivos productos o servicios identificados por la marca y por el signo sean, por su propia naturaleza, incompatibles<sup>621</sup> aun cuando el público pudiera llegar a

<sup>619</sup> Vid. *supra*, la R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 85.

<sup>620</sup> Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 23 de noviembre de 2010, (R 240\2004-2), WWRD c. AIP, Waterford, ap. 88: "Tarnishment or debasement of a trade mark's image through association with something inappropriate may happen when the trade mark is used, on the one hand, in an unpleasant, obscene or degrading context or, on the other hand, in a context which is not inherently unpleasant but which proves to be incompatible with the trade mark's image. This may be the case when the reputed mark might be linked with goods of poor quality or which evoke undesirable or questionable mental associations which conflict with the associations or image generated by legitimate use of the reputed trade mark by its proprietor, or when the reputed mark is linked to goods which are incompatible with the quality and prestige associated with that mark, even though it is not a matter of inappropriate use of the mark itself, or, eventually, when the reputed mark's verbal or figurative element is amended or altered in a negative way"

<sup>621</sup> Advierte a este respecto el prof. SIMON, *ob. cit.*, pág. 178, que mientras en Estados Unidos el concepto de degradación incluye también aquellas actividades que puede dañar la marca renombrada, los tribunales de la Unión Europea tienden a no separarse de los casos en los que los productos de las partes son, por su propia naturaleza, incompatibles.

asociarlos; por lo que no puede hablarse propiamente de parasitismo sino de depreciación o degradación de la marca anterior.

El Tribunal de Luxemburgo propuso una interpretación amplia de la degradación del renombre de la marca -prevista en el art. 5, ap. 2. DM- más allá de la mera incompatibilidad de los productos que se distinguen con las respectivas marcas, señalando que el perjuicio "se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado" [S. 2009, L'Oreal c. Bellure<sup>622</sup>] y, como advierte SIMON<sup>623</sup>, aunque no se utiliza el término, es comúnmente aceptado que el 'detrimento de la reputación' como integrante del daño es equivalente a degradación.

Por otra parte, no se exige que el grado de similitud entre la marca de renombre y el signo sea de tal naturaleza que produzca entre el público pertinente riesgo de confusión sino que es necesario -aunque insuficiente- que establezca en la mente del público una asociación inconsciente entre el signo y la marca y, además, el daño ocasionado al renombre de la marca<sup>624</sup>.

La degradación no admite graduación siendo aplicable un criterio tan drástico como el utilizado para apreciar la pérdida de exclusividad, y dentro de ésta modalidad de dilución pueden distinguir, a su vez, los siguientes grupos de casos: (i) la influencia negativa del signo, (ii) el uso del signo de manera ofensiva y (iii) el desprestigio de la calidad de los bienes o servicios.

a) La influencia negativa del signo.

El primer grupo se aprecia cuando el público percibe que los productos o

<sup>622</sup> Vid. *supra*, la STJCE 2009, L'Oréal c. Bellure, ap. 40 y sobre la determinación del vínculo y no riesgo de confusión, los aps. 36 y 37. En el mismo sentido se pronunciaba la R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 87: "El titular de la marca anterior debe, pues, demostrar que la utilización de la marca de la solicitante provocaría asociaciones mentales inadecuadas, o al menos negativas, con la marca de la oponente, o asociaciones discordantes con su imagen, que serían perjudiciales para ésta".

<sup>623</sup> Vid. *supra*, I. SIMON, *ob. cit.* pág. 175.

<sup>624</sup> Sobre la innecesariedad de riesgo de confusión, *vid. supra*, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 66.

servicios que se distinguen con el nuevo signo provocan una influencia negativa sobre la imagen de la marca renombrada y con ello disminuye su poder de atracción. El TJUE se ha pronunciado sobre esta modalidad de dilución señalando que: "el riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca" [S. 2009, L'Oreal c. Bellure<sup>625</sup>].

Dentro de este grupo también se incluyen aquellos supuestos en los que la depreciación de la marca renombrada tiene lugar cuando al utilizarse por un tercero "su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa" [R. OAMI, 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>626</sup>] hasta el punto que hacer que el nuevo uso sea incompatible, aun cuando el contexto no sea obsceno o desagradable. El Abogado General SR. JACOBS<sup>627</sup> proponía como ejemplo un asunto que "versaba sobre dos marcas fonéticamente idénticas: «Claeryn» relativa a una ginebra neerlandesa y «Klarein» relativa a un detergente líquido. Dado que se declaró que la similitud entre las dos marcas podía provocar que los consumidores pensarán en un producto de limpieza al beber la ginebra «Claeryn», se declaró que la marca «Klarein» infringía la marca «Claeryn»".

En las Directrices de oposición de la OAMI<sup>628</sup> se exponen otros supuestos de degradación al haber suscitado el nuevo signo una asociación desagradable, inapropiada o negativa con la imagen adquirida por la marca renombrada, por ejemplo, en la solicitud como marca para tabaco de la misma marca utilizada para identificar prendas deportivas: si se reconoce que fumar es un hábito perjudicial para la salud, naturalmente, la marca entrará en conflicto con la imagen de vida saludable que pretende transmitir la marca deportiva [R. OAMI

<sup>625</sup> *Vid. supra*, S. 2009, L'Oréal c. Bellure, ap. 40.

<sup>626</sup> *Ibidem*, ap. 86.

<sup>627</sup> Véase el comentario en extenso en las Conclusiones presentadas el 10 de julio de 2003 por el Abogado General Sr. F.G. JACOBS, en el asunto 408/01, Adidas c. Fitnessworld, ap. 38, con cita de la sentencia del Tribunal de Justicia de Benelux de 1 de marzo de 1975, Claeryn - Klarein, asunto A 74/1, jurisprudencia 1975, p. 472.

<sup>628</sup> Estos ejemplos han sido extraídos de las Directrices de oposición de la OAMI, parte C, sección 5, versión 1.0., de 1 de agosto de 2014, págs. 67 y ss.

2012, Kappa<sup>629</sup>]; también se estimó inapropiado el registro para bebidas alcohólicas de una conocida marca de cristalerías [R. OAMI 2004, Waterford<sup>630</sup>]; o que "las sensaciones agradables que transmite por lo general el agua mineral no encajan demasiado bien con los detergentes y desengrasantes" [R. OAMI, 2007, Spa<sup>631</sup>]; y de igual modo degradaba el renombre, el uso de una marca de artículos de lujo de cuero para distinguir productos tecnológicos [R. OAMI 2011, LV c. Baojiu<sup>632</sup>].

b) El uso alterado del signo de manera ofensiva.

A modo de principio no tienen acceso al registro los signos ofensivos, pues, siguiendo la normativa europea<sup>633</sup> la Ley de Marcas<sup>634</sup> incluye dentro de las

<sup>629</sup> La Resolución de la Sala Quinta de Recurso de la OAMI, de 12 de marzo de 2012, (R 297/2011), Karelia c. Basic Trademark, Kappa, ap. 36, señalaba que: "Tarnishment may occur when the reputed mark is linked to goods which evoke undesirable or questionable mental associations which conflict with the associations or image generated by legitimate use of the reputed trade mark by its proprietor" y en el ap. 38 se decía: "The contested application was filed for tobacco and related goods in Class 34. Smoking tobacco is universally considered to be an extremely unhealthy habit. For this reason, the use of the sign 'KAPPA' for tobacco and related goods is likely to prompt negative mental associations with the respondent's earlier marks or associations conflicting with and detrimental to their image of a healthy lifestyle".

<sup>630</sup> Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 23 de noviembre de 2010, (R 240/2004-2), WWRD c. AIP, Waterford, ap. 89: "Hence, the fact that use of the contested sign would prompt inappropriate or negative mental associations with the opponent's trade mark or associations conflicting with its image, detrimental to it, must be demonstrated. Unless the image proper to the reputed trade mark and the tarnishment consequent to the use of the later mark are self-evident in nature, due to the circumstances of the case, it is up to the opponent to show the existence of any particular image as well as the way such an image could be sullied by the later mark".

<sup>631</sup> Resolución de la Sala Quinta de Recurso, de 22 de julio de 2010 (417/2008), Space NK c. Spa Monopole, Spa, ap. 101: "The pleasant notions conveyed generally by mineral water do not mix seamlessly with detergents and scouring preparations. Use of marks that contain the word SPA for goods carrying so different connotations is likely to damage, or tarnish, the distinctive character of the earlier mark" y ap. 103: "The connotation of the applicant's remaining products, i.e. 'pot pourri; incense; incense sticks; room fragrances and articles for perfuming rooms', is different from that of household cleaning products but still rather distant from that carried by mineral water. Mineral water is not pleasantly associated by most consumers with incense or pots pourris. The use, in order to distinguish fragrances and incense, of a mark containing a word (SPA) that Belgian consumers strongly associate to bottled drinking water is therefore likely to damage the attractive and suggestive power that the brand, according to the evidence, currently enjoys".

<sup>632</sup> Resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 6 de octubre de 2011, LV c. Baojiu, ap. 28, 29 y 30: "L'utilisation d'une marque quasi identique à une marque que le public a appris à percevoir comme synonyme de maroquinerie d'excellente facture, pour des appareils techniques ou de l'outillage électrique en tout genre, diminuera son attrait – c'est-à-dire sa renommée – auprès du public qui connaît et apprécie les marques antérieures".

<sup>633</sup> El uso ofensivo viene determinado por el orden público o las buenas costumbres y así el art. 6 *quinquies*, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la*

prohibiciones absolutas de acceso al registro, y por tanto sujetas a examen previo, la de aquellos signos *que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres*. No sólo se prohíbe el registro sino que, además, es la única excepción que se reconoce de publicación de la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Si, pese a ello, se publica la solicitud de la marca, se confiere la legitimación general a favor de cualquier persona que se considere perjudicada para oponerse y formular observaciones.

Por Ley hay que entender las normas del Ordenamiento Jurídico y el conjunto de derechos y deberes constitucionalmente reconocidos.

Siguiendo el criterio jurisprudencial<sup>635</sup>, el concepto de orden público "viene integrado por aquellos principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada". En nuestra doctrina se entiende por orden público la consecuencia de atribuir carácter normativo, al

---

*Unión (cláusula «tal cual es»), letra B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...] iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.* En términos similares se pronuncia el artículo 1255 del Código Civil de 1889 en el ámbito contractual, cuando dice que: *Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.* Finalmente, la Directiva de Marcas 2008/95/CE, en su art. 3.1. letra f) contempla la declaración de nulidad de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

<sup>634</sup> La norma se encuentra recogida en la Ley 17/2001 de Marcas: (i) como prohibición absoluta en el artículo 5.1. letra f); (ii) la prohibición de publicación de la solicitud en el Artículo 18. 1. *Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f), y (iii) la oposición en vía administrativa en el artículo 19.1. Con anterioridad, se esta disposición se encontraba regulada en el artículo 11, letra e) de la Ley 32/1988 de Marcas: no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, y en el Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (La Real Orden de 30 de abril de 1930 del Ministerio de Economía Nacional dispone la publicación del texto Refundido y revisado del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 sobre Propiedad Industrial), incluye entre las prohibiciones de registro de marcas que figuran en el artículo 124, apartado 12: *Los distintivos que contengan dibujos o inscripción inmorales o contrarias a algún culto religioso o puedan ser causa de escándalo o tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración, y las efigies y distintivos de culto católico, sin el permiso de las autoridades eclesiásticas diocesanas.**

<sup>635</sup> Así se expresa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1979, Aranzadi número 4498/1979.

principio de autonomía de la voluntad, en determinadas esferas.

Las buenas costumbres han de asimilarse a la conducta moral exigible y exigida en la convivencia ordinaria de personas honestas, según las máximas de la experiencia, conforme señala la doctrina. La Oficina Norteamericana de Marcas invocó, gráficamente, a estos efectos, la concepción de una sociedad «permisiva pero no licenciosa».

Sentada esta puntualización legal, la doctrina americana cita como supuesto de degradación del prestigio de la marca, el uso de la misma en un contexto que, de suyo, interfiere y daña el concepto de prestigio que se pretende trasladar con la propia marca y así, se dice<sup>636</sup> que: "en algunos casos se ha apreciado debilitamiento cuando la marca del demandante ha sido usada en películas y dibujos animados calificados X<sup>637</sup>, música de cultura de drogas<sup>638</sup>, o humor cruel<sup>639</sup>" o "en un contexto desagradable, obsceno o degradante<sup>640</sup>" que, en definitiva, supone una idea nociva a la imagen de la marca.

En estos supuestos en los que el uso de la marca es contrario a los principios deontológicos básicos, la infracción de la marca de renombre por el uso ofensivo realizado puede conjugarse con los principios generales señalados, tratándose todo ello como una cuestión de orden público, más allá de los propios derechos subjetivos del titular afectado.

### c) El desprestigio de la calidad.

El tercer supuesto de depreciación de la marca de renombre tiene lugar mediante el uso de otro signo posterior para distinguir productos o servicios de mala calidad o de calidad incompatible con los que identifica la marca renombrada, desplazándola involuntariamente a otros segmentos del mercado.

<sup>636</sup> MCCARTHY. *McCarthy On Trademarks. ob. cit.* § 24.16. 3ª Ed. 1992.

<sup>637</sup> Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 467 F. Supp. 366, 201 USPQ 740 (S.D.N.Y. 1979), *aff'd*, 604 F.2d 200, 203 USPQ 161 (2d Cir.1979; Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theaters, 195 USPQ 159 (C.D. Cal 1976 (el uso de la marca TARZAN en una película X debilita la marca).

<sup>638</sup> General Foods Corp. V. Mellis, 203 USPQ 261 (S.D.N.Y. 1979).

<sup>639</sup> Eastman Kodak Co. V. Rakow, 739 F. Supp. 116, 15 USPQ2d 1631 (W.D.N.Y. 1989)

<sup>640</sup> *Vid., supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 85.

Este supuesto comprende tanto el uso del signo equivalente para productos o servicios, idénticos o similares, como para productos o servicios distintos, pues, tratándose de una marca de renombre el riesgo de asociación, en sentido amplio, es automático.

El desprestigio se origina tanto por la mala calidad o la calidad inferior de los productos o servicios designados como por el hecho de que el nuevo signo de lugar "a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario" [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>641</sup>] y todo ello llevará consigo una sensible reducción del precio de venta que será rápidamente detectada por consumidores y usuarios al estar comúnmente relacionados: precio y calidad.

Asimismo, el desprestigio se puede originar cuando el nuevo signo se "vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>642</sup>].

Como es de suponer el desprestigio de la calidad ha sido objeto de numerosas resoluciones que se fundamentan, por ejemplo, en el hecho de no haber tomado "la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca" [S. 1997, Dior c. Evora<sup>643</sup>].

Cuando se produce la depreciación de la marca renombrada por desprestigio de la calidad es necesario precisar que el ámbito de la prueba debe centrarse únicamente en las connotaciones específicas de la marca, es decir, en la naturaleza, destino o uso de los productos o servicios que se identifican, en los canales de distribución empleados y en la posición del consumidor o del usuario

---

<sup>641</sup> *Vid., supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 86.

<sup>642</sup> *Ibidem*, ap. 86.

<sup>643</sup> Por todas, basta citar la STJCE, de 4 de noviembre de 1997, (C-337/95), Dior c. Evora, ap. 47, en relación con el uso y publicidad de las marcas: Eau sauvage, Poison, Fahrenheit y Dune.

final, pues, como se ha dicho en numerosas resoluciones y en las Directrices de oposición<sup>644</sup>, la OAMI no puede entrar a valorar la inferior calidad o la falta de control de calidad de los productos específicos cuando esta circunstancia se pretenda hacer valer como medio de prueba de la dilución. El perjuicio de la marca debe derivarse de la propia naturaleza y de las características normales de los productos o servicios en general, no del examen de la calidad del producto o del servicio que es objeto del supuesto controvertido.

### 3. El parasitismo de la marca renombrada.

#### 3.1. INTRODUCCIÓN.

La figura del parasitismo reside, en esencia, en obtener provecho indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca renombrada. Siguiendo un orden sistemático la figura del parasitismo viene regulada en todos los textos legales<sup>645</sup> junto con la infracción por dilución o perjuicio de la marca

<sup>644</sup> Vid. *supra*, "Directrices..". parte C, sección 5, págs. 68 y 69.

<sup>645</sup> Vid. *supra*, Directiva Marcas 2008: Art. 4.3. Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos. 4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Art. 5.2. DM: Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

RMC 2009: Art. 8. 5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la



renombrada, cuando con el uso o la utilización de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal o un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o el renombre de la marca nacional o comunitaria anterior; en definitiva, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca o el signo posterior de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida" [S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding<sup>646</sup>].

De igual modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que: "el concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre" [S. 2009, L'Oreal c. Bellure<sup>647</sup>].

---

*marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.*

RMC 2009: Art. 9. 1. *La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento: c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.*

LM 2001: Art. 8.1. *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.* Art. 34. 1. *El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

<sup>646</sup> Vid. *supra*, S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding, ap. 40. En el mismo sentido la S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 66.

<sup>647</sup> Vid. *supra*, S. 2009, L'Oreal c. Bellure, ap. 41.

Para ello, "debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre" [S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders<sup>648</sup>] pero el titular de una marca renombrada no tiene que justificar perjuicio alguno al carácter distintivo o al renombre de esa marca, cuando, mediante el uso de un signo idéntico o semejante a tal marca, un tercero obtenga una ventaja desleal de su renombre" [S. 2014, Leidsplein c. Red Bull<sup>649</sup>].

Así entendido, el parasitismo de la marca renombrada constituye un motivo de oposición o de anulación del registro de la marca posterior [art. 4.3. DM (marca comunitaria anterior) y art. 4.4., letra a), DM (marca nacional anterior); art. 8.5 RMC (marca comunitaria o nacional anterior) y art. 8.1. LM].

Como infracción, se protege al titular de la marca renombrada contra las marcas o signos que pretendieran sacar provecho indebidamente de su reputación o de su carácter distintivo facultándole para prohibir el uso inconsentido [art. 5.2.. DM; art. 9.1., letra c), RMC y art. 34.1., letra c), LM].

### 3.2. PRESUPUESTOS DEL PARASITISMO.

La existencia de riesgo de confusión no es un requisito del parasitismo. El riesgo de confusión se ha definido en reiterada jurisprudencia como "el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente"; por el contrario, en los casos de parasitismo "el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde"[S. 2007, Sigla y

<sup>648</sup> Vid. STJPICE, de 25 de mayo de 2005, (T-67/04), Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders, ap. 58.

<sup>649</sup> Vid. la STJUE, de 6 de febrero 2014, (C-65/12), Leidsplein c. Red Bull, ap. 40 y el comentario a la misma del profesor F.J. PÉREZ SERRABONA, "Uso por un tercero sin justa causa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada", *Actas de Derecho Industrial*, num. 34, (2013-2014), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014, pág. 593.

OAMI c. Elleni Holding<sup>650</sup>].

Los presupuestos que deben concurrir cumulativamente para poder apreciar la infracción por parasitismo se deducen de la dicción legal de los preceptos anteriormente citados y de su interpretación judicial, de suerte que la ausencia de uno de ellos basta para que las disposiciones no sean aplicables [S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders<sup>651</sup>] y así podemos enumerar los siguientes:

1. Registro de la marca anterior [S. 1999, General Motors c. Yplon<sup>652</sup>]. Siguiendo el principio de inscripción registral como determinante del nacimiento del derecho sobre la marca, la esencialidad de este requisito excluye<sup>653</sup>, de suyo, los supuestos de *marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París*. De igual modo se ha interpretado el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, en concreto sus arts. 8.5 y 9.1. letra c), respecto de la protección de productos o servicios no similares, excluyendo las marcas notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 bis CUP "cuyo registro no se ha acreditado" [S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni<sup>654</sup>]. En la Directiva de Marcas se deduce el mismo criterio del art. 4.3 y 4.4, letra, a), frente al registro, y en el art. 5.2. respecto del uso inconsentido.

<sup>650</sup> *Ibidem*, ap. 41 y en el mismo sentido la S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 66, señala: "ha de destacarse que en ninguno de estos supuestos se requiere la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que el público pertinente sólo ha de poder establecer un vínculo entre ellas, pero no es necesario que las confunda".

<sup>651</sup> Vid. STJPICE, de 25 de mayo de 2005, (T-67\04), Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders, ap. 30; *supra*, S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding, ap. 34 y S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 64.

<sup>652</sup> Vid. *supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 23; S. 2003, Davidoff c. Gofkid, ap. 20; S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 22; S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 55 y más recientemente, la S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 64.

<sup>653</sup> Al regular los derechos conferidos al titular de la marca el art. 34. 5. LM establece que: *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2., en virtud del cual, el titular de la marca puede prohibir a terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

<sup>654</sup> Vid. *supra*, S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, ap. 56.

2. Identidad o similitud de las marcas en conflicto [S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding<sup>655</sup>], siendo aplicable lo dicho en otros apartados.

3. Aun cuando esta modalidad de protección está concebida inicialmente para ser aplicada a productos o servicios no similares [S. 1999, General Motors c. Yplon<sup>656</sup>], también puede aplicarse cuando los productos o servicios designados por las marcas controvertidas sean idénticos o similares [S. 2003, Davidoff c. Gofkid<sup>657</sup>].

4. La marca anterior debe gozar de notoriedad<sup>658</sup> o renombre. Sobre el umbral de conocimiento se sigue la doctrina del reconocimiento generalizado por parte del público respecto de las marcas renombradas o por una parte significativa del mismo a la que específicamente van dirigidos los bienes o servicios que se identifican con la marca, en los supuestos de notoriedad, pero siempre referida esta intensa difusión a un momento anterior a la aparición del signo posterior.

Respecto del mercado relevante, tratándose de marcas comunitarias el titular deberá acreditar la notoriedad o el renombre respecto de una parte del territorio de la Unión Europea; si es titular de una marca nacional, únicamente respecto del Estado en que se encuentre registrada.

5. Existencia de un vínculo o conexión mental entre la marca anterior y la marca o el signo posterior [S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders<sup>659</sup>] al producirse cierto grado de similitud entre las marcas confrontadas "que hace que el público pertinente establezca un vínculo entre ambas, pero sin confundirlas" [S. 2012, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 67<sup>660</sup>].

Como tuvimos ocasión de exponer, la existencia de un vínculo debe

<sup>655</sup> *Vid. supra*, S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding, ap. 34.

<sup>656</sup> *Vid. supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 23 y S. 2003, Davidoff c. Gofkid, ap. 20.

<sup>657</sup> *Vid. supra*, S. 2003, Davidoff c. Gofkid, ap. 25; S. 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 22 y S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding, ap. 33 y S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, aps. 54.

<sup>658</sup> La notoriedad deberá probarse en la Comunidad, en el caso de parasitismo de una marca comunitaria anterior, y así en la STJPICE 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders, ap. 38, se declaró probada la notoriedad de la marca para la clase 42 pero no para la clase 3 o en el Estado miembro de que se trate, tratándose de aprovechamiento indebido de una marca nacional anterior.

<sup>659</sup> *Vid. supra*, S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders, ap. 41.

<sup>660</sup> *Vid. supra*, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 67.

apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público [S. 2008, Intel c. CPM<sup>661</sup>].

6. Uso sin justa causa de la marca que pretende acceder al registro o al mercado. En tal caso, si "el titular demuestra el menoscabo de su marca renombrada y, en particular, la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca, corresponderá al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa" [S. 2014, Leidsplein c. Red Bull<sup>662</sup>].

Se planteó al Tribunal de Justicia un supuesto en el que el titular de una marca registrada en julio 1983 y en la actualidad renombrada [Red Bull] pretendía el cese en la utilización de otro signo parecido [The Bulldog], registrado tres días más tarde, pero que ya venía siendo usado desde 1975 para identificar bebidas y que gozaba del consiguiente reconocimiento entre el público interesado -naturalmente, antes de que la otra marca hubiera adquirido renombre- al haberse ampliado su uso posteriormente para distinguir también bebidas energéticas.

Ante esta situación se propuso al Tribunal de Justicia que interpretara cual debía ser el alcance del concepto de *sin justa causa*: bien de una forma precisa, asimilada a la existencia de razones objetivamente imperiosas o bien, de forma amplia, tomando en consideración la implantación del signo no registrado parecido o idéntico a la marca que goce de renombre y la intención de la

<sup>661</sup> Vid. *supra*, S. 2008, Intel c. CPM, ap. 42.

<sup>662</sup> Vid. *supra*, S. 2014, Leidsplein c. Red Bull, ap. 44, con cita, por analogía, de la S. 2007, Intel c. CPM, ap. 39.

persona que lo utiliza.

Para ello, partió de la consideración de que el *ius prohibendi* que se concede al titular de la marca, como derecho exclusivo, queda reservado específicamente para "los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca" en concreto, la función esencial de procedencia y las demás funciones de calidad, comunicación, inversión o publicidad [S. 2014, Leidsplein c. Red Bull<sup>663</sup>].

De igual modo ha entendido que el objeto del concepto de *justa causa* no es resolver un conflicto o limitar los derechos reconocidos al titular de la marca renombrada sino conseguir un equilibrio de intereses y, desde esta perspectiva, entendió que "la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante" [S. 2014, Leidsplein c. Red Bull<sup>664</sup>].

En respuesta a dicha cuestión se optó por la interpretación del precepto (art. 5.2. DM) "en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa [...], a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular: (i) la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado, (ii) el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca

---

<sup>663</sup> *Ibidem*, S. 2014, Leidsplein c. Red Bull, ap. 30 y, más adelante, en el ap. 45, señala que "el concepto de justa causa no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada". Sobre la limitación del derecho exclusivo al titular de la marca, véase la STJUE, de 19 de septiembre de 2013, (C-661/11), Martin y Paz c. FMG, ap. 58.

<sup>664</sup> *Ibidem*, S. 2014, Leidsplein c. Red Bull, ap. 46, con cita de la S. 2011, Interflora c. Marks & Spencer, ap. 91.

renombrada y (iii) la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca". [S. 2014, Leidsplein c. Red Bull<sup>665</sup>].

Otro ejemplo de justa causa se determinó en el caso Interflora (2011) en el que se consideró que era una competencia sana y leal el uso de una marca renombrada en la publicidad que aparecía en Internet como palabra clave en un servicio de referenciación (Ad Words de Google) ya que proponía una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca y sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar, por lo demás, las funciones de la marca de renombre [S. 2014, Interflora c. Marks & Spencer<sup>666</sup>].

7. Riesgo de que la marca o el signo posterior pueda obtener indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior [S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders<sup>667</sup>].

El concepto de aprovechamiento indebido comprende el de enriquecimiento injusto en el que tercero obtiene alguna ventaja competitiva de la inversión promocional o de marketing realizada para la implantación de la marca anterior en beneficio propio, como forma para atraer el interés de los consumidores o usuarios, aun cuando el bien o el servicio que se identifica sea diferente. Así, entendió la OAMI que el solicitante de la marca Cocoricola podría obtener provecho del hecho de que el público conoce bien la marca «Coca-Cola» para introducir su propia marca, sin necesidad de incurrir en un gran riesgo y sin el coste de introducir en el mercado una marca totalmente desconocida [R. OAMI, Coca Cola c. Philippe Aritz<sup>668</sup>].

<sup>665</sup> *Ibidem*, S. 2014, Leidsplein c. Red Bull, ap. 60.

<sup>666</sup> *Vid. supra*, S. 2011, Interflora c. Marks & Spencer, ap. 91, en relación con los arts. 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, citada también a propósito en el ap. 46 de la S. 2014, Leidsplein c. Red Bull.

<sup>667</sup> *Vid. supra*, S. 2005, Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders, ap. 30 y en el mismo sentido: S. 2007, Sigla y OAMI c. Elleni Holding, aps. 34 y 35; S. 2007, Mülhens c. OAMI y Minoronzoni, aps. 54 y 55, y más recientemente, la S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 64 y 65.

<sup>668</sup> *Vid.* Resolución de la OAMI, de 10 de marzo de 2011, Oposición B 1 576 357, Coca Cola c. Philippe Aritz, pág. 7: "le demandeur pourra tirer profit du fait que le public connaît bien la marque «

### 3.3. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARÁCTER DISTINTIVO Y DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA.

La ventaja desleal que se obtiene del carácter distintivo o del renombre no exige en modo alguno ni la existencia de riesgo de confusión ni de dilución del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior sino el sólo hecho de que el tercero, al hacer uso de un signo similar, pretende "beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna" [S. 2009, L'Oreal c. Bellure<sup>669</sup>].

La diferencia entre el riesgo de un aprovechamiento indebido<sup>670</sup> y el riesgo de confusión se ha resumido en la jurisprudencia comunitaria<sup>671</sup> de la siguiente manera: "existe un riesgo de confusión cuando el consumidor pertinente puede resultar atraído por el producto o servicio designado por la marca solicitada considerando que se trata de un producto o servicio de la misma procedencia comercial que el designado por la marca anterior idéntica a la marca solicitada o similar. En cambio, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior notoria o similar".

El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad viene referido en todo caso a su explotación económica y "consiste en que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se

---

COCA-COLA » pour introduire sa propre marque sans encourir un grand risque et les frais d'introduire dans le marché une marque totalement inconnue".

<sup>669</sup> Sobre los presupuestos del parasitismo, *vid. supra*, S. 2009, L'Oreal c Bellure, Fallo, punto 1. Lo que se pretende, por tanto, no es impedir el registro sino impedir obtener indebidamente provecho de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca que goce de renombre: S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 65 mediante su explotación comercial: ap. 68.

<sup>670</sup> En el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.

<sup>671</sup> *Supra*, S. 2007, Sigla c. OAMI y Elleni, ap. 42.



transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización pueda resultar facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida" [S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés<sup>672</sup>] siendo suficiente que se establezca globalmente un vínculo aun cuando el público no las confunda.

Cuando la infracción consiste en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior su vulneración debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, en cambio, si la infracción consiste en causar un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior, esta infracción debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca.

Sin embargo, señala el Tribunal de Luxemburgo que el hecho de que la marca anterior tenga un potencial desarrollo y la posibilidad de extenderse más allá de los productos o servicios para los que se encuentra registrada, no permiten demostrar la existencia del riesgo de que la marca posterior pueda obtener aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior; lo que es pertinente es demostrar ese riesgo debido a la proximidad de los productos y de las circunstancias de comercialización de la marca posterior con la marca anterior.

El aprovechamiento indebido de la notoriedad puede venir dado por la asociación inconsciente por parte del público potencial de la marca posterior a las "ideas de lujo y de exclusividad"<sup>673</sup> que incorpora y simboliza la marca anterior. Para ello es necesario, como se ha dicho ya, que además de la proximidad de los productos y de la similitud de las marcas, se genere un vínculo efectivo, no siendo suficiente la mera potencialidad de expansión de la marca o su versatilidad.

Tampoco podemos pasar por alto los supuestos, cada vez más frecuentes,

---

<sup>672</sup> *Ibidem*, ap. 66.

<sup>673</sup> *Vid., supra*, S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 80.

de publicidad adhesiva, es decir, cuando en los mensajes publicitarios de un empresario se hace referencia a los bienes o servicios de un competidor con el fin de resaltar la equivalencia o las características comunes entre éstos y los propios productos. Como con acierto ha puesto de manifiesto en nuestra doctrina el profesor TATO PLAZA<sup>674</sup> "este tipo de publicidad, tradicionalmente, ha sido considerado como desleal. La razón es fácil de comprender. A través de la equiparación entre los productos o servicios y los ajenos, el empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores".

Según art. 2.2. *bis*, de la Directiva 84/450, la publicidad debe calificarse comparativa si identifica, implícita o explícitamente, a un competidor o los bienes o servicios ofrecidos por un competidor [S. 2009, L'Oréal c. Bellure<sup>675</sup>] y ello dentro del concepto general de publicidad entendida como toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial,

<sup>674</sup> Así o expone con claridad A. TATO PLAZA, en *"Marca ajena y publicidad adhesiva (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)"*, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVI, 1994-95, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 322-323, cuando afirma que: "(1) Se conocen con el nombre de publicidad adhesiva (anlehende Werbung) todos aquellos mensajes publicitarios en los que en empresario anunciante hace referencia a los productos o servicios de un competidor con el fin de resaltar la equivalencia o las características comunes entre éstos y los propios productos. En este tipo de publicidad, en definitiva, el anunciante intenta equiparar sus productos con los ajenos, utilizando, a estos fines, expresiones como «tan bueno como...», «la misma calidad que...», «del tipo de...», «según el sistema de...», etc. Este tipo de publicidad, tradicionalmente, ha sido considerado como desleal. La razón es fácil de comprender. A través de la equiparación entre los productos o servicios y los ajenos, el empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores. Circunstancia ésta que no se considera compatible con un modelo de competencia basada en las propias prestaciones, el cual implica que la actuación de los competidores en el mercado ha de basarse siempre en su propio esfuerzo. En un modelo de este tipo, como ya afirmaba LOBE en 1917, es obvio que nadie debe «engalanarse con plumas ajenas» (Man darf beim Wettbewerb nicht mit fremdem Kalbe pflügen). En el ordenamiento español vigente, la deslealtad de esta modalidad publicitaria se deduce claramente del contenido del artículo 6.b) de la Ley General de Publicidad (LGP) y del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD). Según el primero de estos preceptos, «es publicidad desleal [...] la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones». Por su parte, en el artículo 12 LCD «se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" y "similares"».

<sup>675</sup> *Vid. supra*, STJCE 2009, L'Oréal c. Bellure, ap. 52, en el que se citan a propósito de la publicidad comparativa las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de octubre de 2001, (C-112/99), Toshiba c. Katun, aps. 28 y 31; de 8 de abril de 2003, (C-44/01), Pippig c. Hartlauer, ap. 35; de 19 de abril de 2007, (C-381/05), De Landtsheer c. Veuve Clicquot, ap. 16, y de 12 de junio de 2008, (C-533/06) O2 c. Hutchison, ap. 42.

artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios.

#### **4. Tutela judicial frente a la dilución y el parasitismo.**

La infracción de la marca renombrada por dilución goza de la habitual protección en el ámbito procesal tanto, cautelarmente, para frenar los efectos distorsionadores inmediatos o que pudieran producirse con el consiguiente restablecimiento del goce pacífico de la marca como a través de los correspondientes pronunciamientos declarativos y de condena de cesación, de remoción de efectos, y de compensación económica de los perjuicios ocasionados.

Para ello pasamos a ver inmediatamente algunas cuestiones relevantes que pueden surgir o plantearse en el ámbito contencioso.

##### **4.1. La dilución y el parasitismo como ilícito de peligro.**

En la dicción legal de los respectivos preceptos se configura la dilución del carácter distintivo o del renombre de la marca renombrada como un ilícito de peligro pues en su redacción se utiliza la forma condicional y así se dice: *que pueda causar un perjuicio a los mismos* [DM<sup>676</sup>]; *que fuera perjudicial para los mismos.*[RMC<sup>677</sup>] y en nuestro derecho interno que: «pueda» implicar [...] un menoscabo *del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre* del signo anterior [LM<sup>678</sup>].

Haciendo uso de esta facultad, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio efectivo y actual frente a su marca para protegerse de la infracción potencial por dilución pero, aún siendo previsible, esto no le exime de tener que "probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro" [S. 2008,

<sup>676</sup> La Directiva de Marcas contienen la forma condicional: "*pueda*" frente al registro de marca comunitaria [art. 4.3.] o nacional [art. 4.4., letra a)] anterior, y frente al uso in consentido [art. 5.2.].

<sup>677</sup> El Reglamento sobre la Marca Comunitaria también emplea el condicional, que: "*fuera* [...]" frente al registro [art. 8.5] o frente al uso in consentido [art. 9.5].

<sup>678</sup> Frente al registro: art. 8.1. LM y frente al uso in consentido: art. 34 LM.

Intel c. CPM<sup>679</sup>] y para ello "debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético" [S. 2005, Spa M. c. OAMI y Spa-Finders<sup>680</sup>]. Dicha "conclusión puede extraerse, en particular, mediante deducciones lógicas a partir de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia" [S. 2012, Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan<sup>681</sup>].

En el mismo sentido y sin ambigüedad alguna se ha pronunciado la OAMI señalando que el perjuicio "puede ser sólo potencial, en la medida en que el signo impugnado no ha sido registrado todavía, y menos aún utilizado" (R. 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>682</sup>], aunque ello no priva a quien lo invoca de la exigencia de tener que "argumentar coherentemente en qué podrían consistir y cómo tendrían lugar dichos perjuicios, permitiendo concluir la existencia de una presunción altamente probable de que tales perjuicios tengan lugar a tenor del curso ordinario de los hechos" [R. 2004, Investor c. Investor Force<sup>683</sup>] o de que "existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro [S. 2008, Intel c. CPM<sup>684</sup>].

Por el contrario, el Tribunal Supremo de EEUU<sup>685</sup> determinó que el titular de

<sup>679</sup> Vid. *supra*, STJCE 2008, Intel c. CPM, ap. 38 y, posteriormente, caso BOTOX, STJUE, de 10 de mayo de 2012, (C-100/11 P), Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan, aps. 93.

<sup>680</sup> Vid. *supra*, STJCE 2005, Spa M c. OAMI y Spa-Finder, ap. 40 y en el mismo sentido: STJCE, de 10 de mayo de 2007, (T-47/06), Antártica c. OAMI y The Nasdaq SM, ap. 54; STJUE 2012, Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan, ap. 95 y S. 2012, Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés, ap. 70.

<sup>681</sup> Vid. *ibidem*, STJUE 2012, Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan, ap. 95 y S. 2007, Antartica y OAMI c. Nasdaq Stock Market, ap. 54.

<sup>682</sup> Es claro el tratamiento de la dilución como ilícito de peligro en esta Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001 (R 283/1999-3), Hollywood c. Souza Cruz, ap. 88.

<sup>683</sup> Resolución de la OAMI número 2180/2004, de 30 de junio de 2004, Investrónica c. Investor Force, en el procedimiento de oposición B 491 409, ap. III, Decisión Sobre el fondo, nº 3.

<sup>684</sup> Vid. *supra*, STJCE 2008, Intel c. CPM, ap. 38. Posteriormente se aplicó el mismo criterio en la STJUE, de 10 de mayo de 2012, (C-100/11), Helena Rubinstein c. OAMI y Allergan, ap. 93, marca Botox: "cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que éste se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro"

<sup>685</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, asunto *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

la marca renombrada debía demostrar que se había producido perjuicio real y no sólo el mero riesgo de dilución; si bien no señalaba qué medios de prueba podían ser idóneos para acreditar la dilución.

#### 4.2. La dilución como presunción.

Es sabido que las presunciones, legales o judiciales, constituyen un medio de prueba indirecto del proceso que permiten deducir una consecuencia partiendo de un hecho previo. Las presunciones legales, *iuris et de iure* (que no admiten prueba en contrario) o *iuris tantum* (cuando pueden ser destruidas mediante prueba en contrario), se deducen de la Ley y dispensan de prueba a la parte a la que favorece, y, en cambio, las presunciones judiciales, son aquellas en las que la conexión entre el hecho previo, probado o admitido, y la consecuencia o certeza de otro hecho con el que existe una relación, se determina en sede judicial siguiendo las reglas de la discrecionalidad y de la sana crítica, si bien la parte a la que perjudica siempre podrá practicar prueba en contrario.

En lo que a la marca notoria o renombrada se refiere, el titular deberá probar en sede judicial en qué ha consistido la dilución de la marca, pues, "la dilución no puede presumirse cuando la marca anterior es renombrada e idéntica o similar a la marca solicitada, ya que ello supondría un reconocimiento automático e indiscriminado de tal riesgo de dilución para todas las marcas renombradas, no siendo necesario probar la existencia de un detrimento" [R. OAMI 2004, *Investrónica c. Investor Force*<sup>686</sup>].

#### 4.3. Ejercicio de acciones.

El titular de la marca renombrada puede ver satisfechos sus intereses mediante el ejercicio de las acciones pertinentes para impedir el registro o el uso de la marca o del signo que pueda ocasionar la dilución o el parasitismo [art. 4, ap. 3 y 4, letra a), DM y art. 5, ap. 2. DM, respectivamente] y así se ha incorporado normativamente al RMC [arts. 8.5., 53.1., letra a), y 9.1., letra c)] y a

---

<sup>686</sup> Resolución de la OAMI nº 2180\2004, de 30 de junio de 2004, *Investrónica c. Investor Force*, ap. III, Decisión, B Sobre el fondo, 3 Aprovechamiento indebido/perjuicio del carácter distintivo o del renombre, pág. 13.

la LM [arts. 8, 19.1., 52.1 y 2, 53.1., letra a) y 34.2., letra c)].

Esto no obstante y atendiendo al principio de seguridad jurídica, nuestro ordenamiento excluye el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca en el art. 34 LM respecto de los supuestos de dilución o parasitismo cuando se trate de *marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París*<sup>687</sup>.

En defensa de sus derechos el titular de la marca podrá ejercitar las acciones civiles y penales que le correspondan de conformidad con lo previsto en los arts. 40 y 41 de la Ley de Marcas<sup>688</sup> y las medidas necesarias para su salvaguarda; tanto si es titular de una marca nacional como si lo es de una marca comunitaria por remisión de lo previsto en el art. 101.3 RMC<sup>689</sup>, el procedimiento se tramita siguiendo las normas procesales *que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional*.

#### 4.4. Prescripción.

La infracción por dilución se encuentra incluida entre las prohibiciones relativas comprendidas en el Capítulo III, concretamente en el art. 8 LM, cuya finalidad es proteger intereses particulares a diferencia de las prohibiciones

<sup>687</sup> Así lo establece expresamente el art. 34.5 LM.

<sup>688</sup> Ley de Marcas. Art. 40. *Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible. Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.*

<sup>689</sup> El art. 101.3 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, establece que: *Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.*

absolutas que se contienen en el Capítulo II que velan por el interés general y la defensa del sistema competitivo.

Los motivos de prohibición relativa son subsanables por el titular de la marca mediante autorización y en cualquier caso opera la prescripción por tolerancia; pero no así las prohibiciones absolutas en las que la acción de nulidad es imprescriptible y, además del examen de oficio, pueden ser objeto de oposición por terceros.

Se sigue por consiguiente, respecto de la infracción por dilución, el régimen general de prescripción previsto en el art. 45 LM, según el cual: *Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.*

#### 4.5. Medios de prueba.

Siguiendo el tradicional principio procesal de nuestro ordenamiento, incumbe la carga de la prueba a quien afirma los hechos que integran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme a lo dispuesto en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y corresponde al juzgador efectuar una valoración conjunta de la prueba siguiendo los criterios de la sana crítica, como tiene reiterado el Tribunal Supremo siguiendo la tesis de los procesalistas en la que, como señala el profesor LEMA DEVESA<sup>690</sup>, para su apreciación, han de tenerse en cuenta globalmente los medios de prueba disponibles al efecto.

Respecto del renombre, si se trata de un hecho notorio que le consta al Juez o al Tribunal no necesitará prueba alguna conforme a lo dispuesto en el art. 281.4 LEC, según el cual: *no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general* y de no ser así, constituirá un hecho controvertido del procedimiento que deberá resolverse en sentencia.

En esencia, son tres las circunstancias sobre las que recaerá la necesidad de prueba: (i) la distintividad y el renombre de la marca infringida, (ii) la conexión mental entre los signos confrontados y (iii) el cambio de comportamiento del

---

<sup>690</sup> C. LEMA DEVESA, “La dilución...”, *ob. cit.* pág. 53.

público destinatario; siendo para ello útiles cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, principalmente, testifical, documental y pericial.

Presentada esta introducción, interesa destacar los criterios propuestos o aplicados en la OAMI y en la jurisprudencia en la resolución de conflictos.

1.) Debe acreditarse el grado de distintividad y de renombre. Así se expresaba en uno de sus pronunciamientos el Tribunal de Luxemburgo señalando que "cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio" [S. 1999, General Motors c. Yplon<sup>691</sup>].

2.) La prueba corresponde a la parte que invoca la notoriedad o el renombre. La prueba de la notoriedad o del renombre tiene que acreditarse para los bienes o servicios para los que se invoca. Pueden servir todos los medios de prueba que se estimen pertinentes y, en particular, la participación de la marca en el mercado; la intensidad, extensión geográfica, la duración de su uso y la cifra invertida en la misma.

3.) El renombre debe entenderse como la exigencia de un umbral de conocimiento de la marca anterior por parte del público en grado suficiente para establecer una relación entre ambas marcas, incluso para productos o servicios no similares. Sólo a consecuencia de ello, "podrá resultar perjudicada la marca anterior" [R. OAMI 2004, G. Oter c. Osborne<sup>692</sup>].

4.) No es suficiente invocar el renombre de la marca anterior sin haber aportado "ningún argumento y elemento probatorio, en relación con el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca anterior o de que, el mismo, le pudiese ser perjudicial" [R. OAMI 2004, G. Oter c. Osborne<sup>693</sup>].

5.) Además el uso de la marca controvertida "tiene que ser injustificado. Tiene que aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o debe causarles un perjuicio" [R. OAMI 2001, Hollywood c.

<sup>691</sup> *Vid. supra*, S. 1999, General Motors c. Yplon, ap. 30.

<sup>692</sup> Resolución OAMI. 494\2004, de 26 de febrero de 2004, (PO B 474314), G. Oter c. Osborne, El Barril \ Barrilito, ap. III, B, 2.

<sup>693</sup> *Ibidem*, R. OAMI 494\2004, G. Oter c. Osborne, El Barril \ Barrilito, ap. III, B, 2.



Souza Cruz<sup>694</sup>].

6.) Otra "prueba que hay que aportar se refiere precisamente a la existencia de esa imagen asociada a la marca que goza de renombre" siendo preciso demostrar que el signo controvertido "es perjudicial para esta imagen" [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>695</sup>].

7.) Asociación mental negativa. El titular de la marca anterior que pretende protegerse frente a la dilución de su marca, al margen del riesgo de confusión y/o de existir relación de competencia, debe "demostrar que la utilización de la marca de la solicitante provocaría asociaciones mentales inadecuadas, o al menos negativas, con la marca de la oponente, o asociaciones discordantes con su imagen, que serían perjudiciales para ésta" [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz<sup>696</sup>].

8.) Para acreditar el debilitamiento del carácter distintivo debe demostrarse que "como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro" siendo "indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del carácter distintivo de la marca anterior" [S. 2008, Intel c. CPM<sup>697</sup>].

9.) Entre los elementos pertinentes a tomar en consideración, la jurisprudencia de la Unión Europea señalaba, en particular, "la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de

<sup>694</sup> *Vid. supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 81

<sup>695</sup> *Vid. supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 84.

<sup>696</sup> *Vid. supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 87.

<sup>697</sup> *Vid. supra*, STJCE 2008, Intel c. CPM, aps. 77 y 78

otras asociaciones profesionales [S. 1999, Windsurfing c. Boots<sup>698</sup>].

10.) Asimismo se han valorado como pruebas de la dilución o del aprovechamiento indebido "aquellas que hagan referencia a una disminución del volumen de ventas, a la pérdida de clientela o a una disminución del grado de reconocimiento de la marca entre el público consumidor" [R. OAMI 2004, Investrónica c. Investor Force<sup>699</sup>].

11.) Entre otros medios de prueba pueden servir: el registro de la marca en otros países de dentro y fuera de la Unión Europea; los anuncios publicitarios en revistas, no en los catálogos de la empresa; la presentación de la marca y los comentarios aparecidos en distintos artículos, libros y revistas; el hecho de haber sido usada la marca por la propia empresa como distintivo de otros productos distintos al que era objeto de procedimiento; el uso de la marca en la publicidad y en los catálogos para identificar la propia empresa; la adopción de medidas en sede judicial frente a imitaciones de terceros; la asociación de los consumidores de la marca con la empresa; la cadena de establecimientos abiertos en numerosos países; por la cifras de ventas, de las tiradas de los catálogos, de los extractos de publicaciones en revistas y, finalmente, por la declaración autenticada notarialmente de cinco personas pertenecientes a algunas de las más famosas casas de moda de Europa que manifestaron la fama indubitada y el carácter distintivo de la marca [R. OAMI 2000, Ferragamo<sup>700</sup>].

12.) En Estados Unidos de América<sup>701</sup> la Ley Federal sobre Dilución de

<sup>698</sup> Vid. *supra*, STJCE, de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 y C-109/97), Windsurfing c. Boots) ap. 51 y STJCE, 1999, General Motors c. Yplon, ap. 27.

<sup>699</sup> Vid. *supra* R. OAMI 2004, Investrónica c. Investor Force, pág. 12.

<sup>700</sup> Decisión de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 14 de abril de 2000, (R 254/1999-1), Salvatore Ferragamo.

<sup>701</sup> La *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, Sec. 2, (2), A, establece: "(2) DEFINITIONS.- (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. En el apartado (B): For purposes of paragraph (1), 'dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the

marcas famosas insta a los tribunales a valorar todos los factores que puedan considerar relevantes y, en particular: (i) la duración, extensión y alcance geográfico de la promoción y publicidad de la marca, así como la promoción o publicidad por sus titulares o por terceros, (ii) el importe, volumen y extensión geográfica de la ventas de bienes o servicios ofertados bajo la marca, (iii) la extensión del reconocimiento actual de la marca, (iv) si la marca se encuentra registrada.

13.) La misma Ley Federal sobre Dilución, sugiere para acreditar el debilitamiento del carácter distintivo de la marca famosa, que se tengan en cuenta todos los factores que resulten relevantes, y, en particular: (i) el grado de similitud entre la marca y el nombre comercial y la marca famosa, (ii) el grado de distintividad inherente o adquirida por la marca famosa, (iii) la medida en que el propietario de la marca famosa está llevando a cabo esencialmente un uso exclusivo de su marca, (iv) el grado de reconocimiento de la marca famosa, (v) si el usuario de la marca o del nombre comercial pretende crear asociación con la marca famosa, (vi) cualquier asociación existente entre la marca y el nombre comercial y la marca famosa.

14.) Otro factor tradicional a tener en consideración a la hora de hacer valer distintos medios de prueba es la cercanía o la lejanía entre los bienes y servicios confrontados, es decir, valorando el campo aplicativo [R. OAMI 2005, Gestmusic c. Urasca<sup>702</sup>].

---

famous mark. In determining whether a mark or tradename is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark. Y en el apartado (C): For purposes of paragraph (1) dilution by tarnishment is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

<sup>702</sup> En este sentido se expresaba la Resolución de la OAMI, de 21 de febrero de 2005, (514\2005), en el procedimiento de oposición nº B 565 889, Gestmusic c. Urasca, en la Decisión sobre el Fondo, 2, letra c), págs. 12 y 13: "Los productos objeto de la solicitud están tan alejados de los de la oponente que la dilución parece improbable" y apuntaba la siguiente pauta a seguir: "la oponente debe al menos exponer una línea argumental coherente que lleve a la conclusión *prima facie* de que la relación entre su marca y sus productos, a los ojos de un consumidor medio de los

15.) Nada impide la aportación de publicaciones en las que figure que la marca en cuestión ha sido calificada como renombrada, pero este hecho no siempre es admitido como medio de prueba. Así, se estimó que constituía "una fuente independiente y autorizada" la unión al procedimiento de la revista «Revue des Marques»<sup>703</sup>; por el contrario, nuestros tribunales<sup>704</sup> entendieron que "el hecho de que en el Libro de las Grandes Marcas en España" se reconociera a una determinada marca como una de las Topbrands " no significa que tenga la consideración legal de marca renombrada".

Igualmente se ha dado credibilidad, a efectos de reconocimiento del renombre, a la calificación de *status symbol* con el que los periodistas describían una determinada marca de moda en diversas publicaciones en la medida que con ello se asumía la función de indicación de la procedencia empresarial [R. OAMI 2000, Salvatore Ferragamo<sup>705</sup>].

## 5. El recuerdo de la marca renombrada.

Ciertamente el derecho exclusivo y excluyente que nace del registro de la marca constituye una excepción al principio de libre competencia de tal suerte que con ello se valida un monopolio a perpetuidad de su titular.

Como contraprestación a dicho privilegio se impone el deber de uso de la marca inscrita bajo sanción de caducidad. Y de tal modo se exige que no es suficiente el mero uso de la marca sino el uso efectivo y real, es decir, un uso cierto e inconfundible a título de marca sin alteraciones del signo y con la intención de crear y mantener un mercado -grande o pequeño, no importa- en el

---

mismos, se verá debilitada si se registra y utiliza una marca idéntica o muy similar para productos no similares".

<sup>703</sup> Vid. *supra*, R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz, ap. 74.

<sup>704</sup> En concreto, la Sentencia 189\2009 de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 10 de julio de 2010, textualmente, señalaba que: *El hecho de que en el Libro de las Grandes Marcas en España publicado por The Brand Council, edición 2004 (documento nº 17 de la demanda) se reconozca a GARRIGUES como una de las Topbrands españolas no significa que tenga la consideración legal de marca renombrada.*

<sup>705</sup> Vid. *supra*, R. OAMI 2000, Salvatore Ferragamo, ap. 22: "Il marchio è stato oggetto di una vasta pubblicità gratuita in articoli di quotidiani, riviste ed almeno un libro. Sembra credibile che un articolo di moda che i giornalisti descrivono come "status symbol" goda di quel tipo di riconoscimento che gli consente di assolvere la funzione di indicatore dell'origine commerciale".

que los bienes o servicios que se ofrecen, se reconocen y se identifican con la marca inscrita sin ambigüedad alguna y con determinadas características uniformes.

En este sentido el profesor LOBATO<sup>706</sup> apuntaba que "el uso de la marca se configura como una carga -en sentido técnico-jurídico- del titular de la misma", pues, de no concurrir esta circunstancia nada podría impedir que prosperase la declaración de caducidad instada por un tercero y el consiguiente registro de la marca a favor del nuevo titular.

Esta posición que tradicionalmente se ha mantenido y que ha venido siendo aplicada en sede judicial ha sido matizada por el Tribunal de la Unión Europea al confirmar la decisión de anulación del registro de una marca comunitaria cuya intención era obstruir el posible uso de una marca histórica al entender que existía notoriedad residual y tomando como *ratio decidendi* que el solicitante había actuado de mala fe. Antes de entrar en ello abordamos, en esencia, el deber de uso de la marca registrada.

#### 5.1. EL DEBER DE USO EFECTIVO DE LA MARCA.

Comúnmente se incluye en los distintos textos legales el deber de uso de la marca dentro de los cinco años siguientes *a partir de la fecha de registro* [art. 6 bis), 2. CUP] *a la terminación del procedimiento de registro* [art. 10.1. DM], *a partir del registro* [art. 15.1. RMC] o *desde la fecha de publicación de su concesión* [art. 39.1. LM].

En nuestro ordenamiento la Ley de Marcas de 2001 configura la falta de uso como un supuesto de caducidad de marca y de cancelación del registro, que sólo es posible obtener mediante el ejercicio de la correspondiente acción declarativa en un procedimiento principal [art. 55.1., letra c)<sup>707</sup>] o mediante demanda reconvencional [art. 41.2. LM<sup>708</sup>]. También se ha previsto que la falta

<sup>706</sup> Véase, *surpa*, ob cit. M. Lobato, "Comentarios...", pág. 615.

<sup>707</sup> El art. 55. 1., letra c), LM, dispone: *Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.*

<sup>708</sup> El art. 41.2 LM prevé el ejercicio de la acción de caducidad como excepción en los supuestos de violación y declarativa: *Cuando el titular de la marca, que lleve al menos cinco años registrada*

de uso pueda alegarse por el demandado como excepción para enervar el ejercicio de las acciones de violación o de nulidad [art. 41.2. LM y art. 52.3. LM<sup>709</sup>] pero sin que con ello se pueda declarar la caducidad y la cancelación del registro.

Al regular el procedimiento de transformación de marca comunitaria en marca nacional, el art. 86 LM establece el sistema de concesión directa cuando la marca comunitaria ya se encuentre registrada; sin embargo, conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto<sup>710</sup> del citado precepto, cabe formular recurso cuando *hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional*.

De modo similar la normativa comunitaria establece, en el art. 112.2. RMC, que no podrá haber transformación de marca comunitaria en marca nacional *cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por*

---

*en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el art. 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvencción, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.*

<sup>709</sup> La falta de uso como excepción frente a la nulidad de la marca se regula en el art. 52.3. LM que establece: *Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.*

<sup>710</sup> El art. 86 LM establece en su apartado cuarto: *La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá fundarse el recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca comunitaria solicitada.*

*falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, esta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro.*

Una vez promovida la acción de caducidad y conforme a lo dispuesto en el art. 58 LM rige la inversión de la carga de la prueba de modo que *corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso*<sup>711</sup>. El mismo precepto también permite la rehabilitación del uso, es decir, que no podrá declararse la caducidad si se hubiera iniciado o reanudado el uso de la marca en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad o después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.

En cualquier caso y como no podía menos suceder, la acción de caducidad no podrá ejercitarse banalmente o con un propósito meramente especulativo de tal suerte que el legislador exige acreditar interés legítimo o que se ostenta un derecho subjetivo<sup>712</sup> por lo que habitualmente el interesado habrá solicitado previamente el registro de un signo idéntico o semejante a la marca cuya caducidad pretende.

Como corresponde al ejercicio de cualquier derecho el deber de uso la marca tiene que hacerse de buena fe y, desde este principio, los requisitos para obtener o evitar la sanción de caducidad que se deducen de la propia dicción legal del art. 39 LM<sup>713</sup> son los siguientes:

---

<sup>711</sup> El art. 39.4 LM únicamente reconoce como causas justificativas de la falta de uso de la marca: *las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.*

<sup>712</sup> El Art. 59 LM relativo a la legitimación de la acción declarativa de la caducidad del registro de la marca establece que podrá ser ejercitada: *por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.*

<sup>713</sup> El art. 39 LM, establece: *Uso de la marca. 1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las*

1.) Temporal: uso de la marca durante los cinco años siguientes a contar desde la fecha de publicación de la concesión de la marca -aun cuando los efectos de la validez se retrotraen al momento de la solicitud- o suspensión ininterrumpida durante el mismo plazo, *a menos que existan causas justificativas de la falta de uso* cuya valoración queda discrecionalmente a criterio del juzgador.

2.) Territorial: el uso de la marca debe acreditarse en España o en el extranjero cuando se hubiera aplicado *a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación* salvo que *concurran circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular*.

3.) Material: la marca debe usarse tal como se encuentra registrada o *en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada*. Lo esencial es que los cambios no alteren el carácter distintivo de la marca, es decir, que sirva para "garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia" [S. 2003, Ansul c. Ajax<sup>714</sup>] y, naturalmente, dentro del mercado pertinente.

Esta norma se ha interpretado siempre dentro de un contexto de modernización y de actualización del signo por las exigencias del mercado tratando de determinar cual es el elemento distintivo de la marca y así, encontramos pronunciamientos en los que ha prevalecido el componente denominativo sobre el componente gráfico señalando que los productos se identifican por la denominación y no gráficamente y, en otros pronunciamientos, se ha variado el criterio en favor de interpretaciones de conjunto o primando el

---

sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. 2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación. 3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.

<sup>714</sup> Vid. la STJUE, de 11 de marzo de 2003, (C-40/01), Ansul c. Ajax, ap. 36.



componente gráfico sobre el denominativo en relación a las marcas mixtas<sup>715</sup>.

4.) Formal: en el ámbito aplicativo debe probarse el uso de la marca para identificar *los productos o servicios para los cuales esté registrada* y que estos han sido designados "con suficiente claridad y precisión" [S. 2012, CIP c. RTM<sup>716</sup>] en el epígrafe correspondiente del Nomenclátor de Marcas; por lo que, en ocasiones y a pesar del uso, se ha declarado la caducidad de la marca cuando *pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios* o la caducidad parcial de la marca por falta de uso [Arts. 55.1, letra e), y 60 LM<sup>717</sup>] respecto de los bienes o servicios que se incluyen dentro del mismo epígrafe.

5.) Subjetivo: uso por el titular de la marca entendido en sentido amplio que comprende el uso *por un tercero con su consentimiento* y el uso por cualquier persona autorizado a hacerlo en el caso de las marcas colectivas o de garantía (art. 75 LM<sup>718</sup>).

6.) Objetivo: el uso de la marca debe ser *efectivo y real*, a diferencia de lo dispuesto en la Directiva de Marcas [arts. 10 y 12 DM] y en Reglamento sobre la Marca Comunitaria [arts. 15 y 51 RMC] que únicamente exigen el uso *efectivo* de

<sup>715</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 661, de 23 octubre de 1987, FD II, pon. mag. D. Eduardo Fernández-Cid (RJ 6664\87) y los comentarios de GABRIELA A. GARCÍA ESCOBAR en Actas de Derecho Industrial, "*Protección especial de la marca notoria o renombrada: caducidad por falta de uso y nulidad por semejanza en el signo distintivo*", vol. 34 (2013-2014), ed. Marcial Pons, Madrid, 2014, pág.569 y los del profesor F. PALAU, *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanc, Valencia 2005, pág. 116 y ss., en su comentario sobre la sentencia de la marca JB: STS de 28 de noviembre de 1989 y, más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 207, Sala de lo Civil, de 8 de abril de 2013, FD Séptimo, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, *Vogue*, y la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 372, Sala de lo Civil, de 18 de junio de 2010, FD Sexto, pon. mag. J.E. CORBAL FERNÁNDEZ, *Bimbolínea*, sobre la modernización del signo de modo que no altere a impresión comercial y sobre la prevalencia del elemento denominativo.

<sup>716</sup> Vid. STJUE, de 19 de junio de 2012 (C-307/10), CIP c. RTM, ap. 49.

<sup>717</sup> En tales supuestos el art 55.1. de la Ley de Marcas, dispone que: *Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.* La caducidad parcial se ha declarado en varios pronunciamientos como, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de I Civil, núm. 453, de 2 de julio de 2013, pon. mag. J.R. Ferrándiz Gabriel, marca de tequila "Maestro".

<sup>718</sup> El art. 75 LM relativo al uso de la marca colectiva establece que: *La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantía se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta Ley.* Sobre el uso de la marca por tercero, véase, *supra*, S. 2003, Ansul c. Ajax, ap. 37.

la marca. Tampoco el art. 58 LM relativo a la prueba menciona el uso *real*.

Aun cuando se ha discutido<sup>719</sup> si existía o no diferenciación entre el uso efectivo de la marca referido a conceptos como cuantificación o intensidad y el uso real como indicador de la presencia de la marca en el mercado de forma estable, ciertamente es una discusión más hipotética que real, quedando su valoración en manos de los tribunales quienes deberán apreciarlo discrecionalmente en función de las circunstancias que presente cada caso concreto; por su parte, el Tribunal Supremo no ha dudado en señalar que la doble exigencia legal "en realidad es una redundancia" [STS 2010, Bimbolinea<sup>720</sup>].

Para demostrar el uso efectivo debe tomarse en consideración su explotación comercial, los usos propios del sector pertinente para mantener o crear cuota de mercado con los bienes o servicios identificados con la marca, la naturaleza de los productos o servicios, las características del mercado, la amplitud y la frecuencia del uso de la marca y factores similares [S. 2012, Kara c. UAMI e Dima<sup>721</sup>].

Como doctrina general se ha dicho que el uso de la marca debe producirse en el tráfico económico, es decir, cuando "se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada" [S. 2010, Google c. LVM, Viaticum y CNRRH<sup>722</sup>] y sin que sea "posible determinar a priori,

<sup>719</sup> Véase a propósito de la diferenciación entre uso efectivo y real la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 188, de 28 de marzo de 2005, (RJ 2005\1697), Nike y los comentarios doctrinales realizados sobre la misma, en particular, por F. PALAU, "La obligación de uso de la marca en el caso «NIKE»", Actas de Derecho Industrial, Tomo XXV, Ed. Marcial Pons, Madrid 2005, pág. 645 y ss.

<sup>720</sup> Vid. *supra*, Sentencia del Tribunal Supremo 372\2010, FD Quinto, Bimbolinea.

<sup>721</sup> Para verificar el uso efectivo la STJUE, de 3 de mayo de 2012, (T-270\10), Concería Kara c. UAMI e Dima, ap. 47, propone: "prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio". La S. 2003, *supra*, Ansul c. Ajax, ap. 37, señala que la razón de ser de la marca consiste en "crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo" y la STJCE, de 9 de diciembre de 2008, (C-442\07), Verein c. BKFR, ap. 14, apuntaba de igual modo que titular de la marca "debe utilizarla en el mercado de los productos o servicios protegidos con la marca".

<sup>722</sup> Vid. *supra*, STJUE 2010, Google c. LVM, Viaticum y CNRRH, ap. 50. La STJCE, de 9 de diciembre de 2008, (C-442\07), Verein c. BKFR, ap. 22, señalaba que: "la utilización de la marca

de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo” por lo que no cabe establecer una norma *de minimis* [STJCE 2006, The Sunrider c. OAMI<sup>723</sup>]; a este respecto “no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente [S. 2003, Ansul c. Ajax<sup>724</sup>].

El uso efectivo de la marca debe ser: (i) externo y público de cierta intensidad “con el fin de crear o conservar un mercado para (los) productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca” [S. 2003, Ansul c. Ajax<sup>725</sup>]; (ii) a título de marca, lo que se ha cuestionado cuando la finalidad no era propiamente identificar o distinguir bienes o servicios al ir unida a otra marca principal<sup>726</sup> o al ser usada únicamente en la documentación mercantil, administrativa o aduanera<sup>727</sup>; cuando se utilice en procedimientos administrativos<sup>728</sup> o cuando se trate de un uso esporádico o aislado, no estable<sup>729</sup>; (iii) siempre acreditando un

---

por una asociación sin ánimo de lucro durante actos puramente privados, o para anunciar o promover tales acontecimientos, constituye un uso interno de la marca y no un «uso efectivo»”.

<sup>723</sup> Vid., *supra*, STJCE 2006, The Sunrider c. OAMI, ap. 72. En el mismo sentido, *vid.* la STGUE, de 16 de septiembre de 2013, (T-200\10), Avery c. OAMI y Denninson, ap. 27.

<sup>724</sup> Vid. STJUE, de 11 de marzo de 2003, (C-40\01), Ansul c. Ajax, ap. 39.

<sup>725</sup> Vid. *supra*, S. 2003, Ansul c. Ajax aps. 36, 37 y 43. En idéntico sentido se pronunció posteriormente la STJCE, de 11 de mayo de 2006, (C-416\04-P), The Sunrider c. OAMI, ap. 70 y la S. 2008, Verein c. BKFR, ap. 13.

<sup>726</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 448, de 9 de julio de 2013, FD Tercero, pon. mag. J.R. FERRÁNDIZ GABRIEL, *Caja del Sol*.

<sup>727</sup> Véase, para una exposición más amplia del uso, T. DE LAS HERAS LORENZO, “*Adquisición del derecho sobre la Marca Comunitaria. Relevancia del uso de la misma y consecuencias de la falta de uso*” Grupo Español de la AIPPI, nº 21, Barcelona 1996, p. 19.

Asimismo y como acertadamente pone de manifiesto la profesora C. SAIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia 1997, pág. 127, al referirse al uso de la marca en la documentación señala que “dependerá del tipo de marca y de producto de que se trate. Así, el titular de una marca de servicio podrá estar utilizando de manera efectiva su marca cuando ésta conste en los documentos relativos a la prestación de sus servicios (vgr. correspondencia comercial, facturas... etc.). Pero entendemos que el titular de una marca de producto, siempre que la naturaleza del producto lo permita, tendrá que conectar especialmente de alguna manera su marca con el producto para utilizarla efectivamente”.

<sup>728</sup> Vid., *supra*, F. PALAU, “*La obligación de uso...*”, pág. 96.

<sup>729</sup> Se negó que mereciera la consideración de efectivo el uso del signo “Caja del Sol” unido, mediante un guión, a la palabra “Unicaja”, al pie de sus documentos bancarios, pero sin cumplir, realmente, una función de identificación del origen empresarial de los servicios para los que la marca había sido registrada o en el patrocinio de dos eventos deportivos en la Sentencia del

uso adecuado y proporcional al mercado del producto o servicio que identifica y (iv) procurando que "la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos" [STS 2010, Bimbolinea<sup>730</sup>].

En diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia se ha matizado que el uso efectivo comprende el uso publicitario [S. 1999, BMW c. Ronald Deenik<sup>731</sup>] y el uso por tercero de la marca ajena en publicidad comparativa [S. 2010, Google c. LVM, Viaticum y CNRRH<sup>732</sup>].

También tiene la consideración de uso efectivo la utilización fuera del producto o del servicio para el que se registró la marca y que ya no se oferta, por ejemplo, para identificar "operaciones de postventa, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación" [S. 2003, Ansul c. Ajax<sup>733</sup>].

#### 5.5. EL RECUERDO DE LA MARCA HISTÓRICA.

Nada tiene de extraño el reconocimiento que puedan merecer determinadas marcas para ser consideradas históricas. Con ello nos referimos a marcas conocidas que durante un largo periodo de tiempo han gozado de un elevado grado de renombre al haber sido conocidas por el público en general y que siguen perdurando en su mente.

En este tipo de marcas el recuerdo histórico sigue fuertemente arraigado en

---

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 448, de 9 de julio de 2013, FD Quinto, pon. mag. J.R. FERÁNDIZ GABRIEL, *Caja del Sol*.

<sup>730</sup> *Vid. supra*, la Sentencia del Tribunal Supremo 372\2010, *Bimbolinea*, en cuyo FD Quinto se dice que el uso real y efectivo supone "la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias".

<sup>731</sup> *Vid. supra*, S. 1999, BMW c. Ronald Deenik, aps. 41 y 42.

<sup>732</sup> *Vid. supra*, S. 2010, Google c. LVM, Viaticum y CNRRH, ap. 99.

<sup>733</sup> *Vid. supra*, S. 2003, Ansul c. Ajax, ap. 42.

el mercado a pesar de haber cesado en su comercialización en un momento determinado de modo que bien puede decirse que todavía existe un renombre residual, ya sea por su única procedencia empresarial como por el intenso uso realizado de la misma durante muchos años.

Hemos visto los motivos que fundamentan la exigencia del deber de uso efectivo de la marca pero, sin embargo, en lo que a la marca histórica concierne puede producirse una tensión entre el titular de la misma y un tercero que pretenda su apropiación por la falta de uso efectivo y este supuesto nos lleva a plantearnos si ante este tipo de marcas sigue siendo válido el régimen tradicional de caducidad por falta de uso efectivo y, en su caso, hasta cuando se debe proteger el renombre.

Resulta difícil, teóricamente, dar una solución generalizada a este problema pues la rigidez nos llevaría a la caducidad de la marca y a su apropiación por un tercero dando lugar a situaciones de carácter injusto.

Por tal motivo la jurisprudencia de Luxemburgo ha dado un paso en el reconocimiento de éste valor histórico de determinadas marcas pero no ha fundamentado su resolución en los plazos que fijan la caducidad sino en el comportamiento del tercero, atendiendo a su buena o mala fe, en el momento de solicitar la misma marca.

Este supuesto ha sido examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso *Simca*<sup>734</sup> utilizando como precedente los criterios de mala fe expuestos en el caso *Lindt*<sup>735</sup>.

Entre los antecedentes del supuesto planteado se debe destacar que desde los años treinta se vendieron automóviles identificados con la marca «Simca» solicitada en 1934 y posteriormente registrada como marca nacional e internacional desde 1959. Dicha marca fue adquirida en 1978 por la compañía de automóviles Peugeot, la cual utilizó la marca de manera intensa en el mundo entero alcanzando un alto grado de notoriedad, por lo que a pesar de haber

<sup>734</sup> Vid. la STGUE, de 8 de mayo de 2014, (T-327/12), *Simca c. OAMI y Peugeot*.

<sup>735</sup> Vid. la STJCE, de 11 de junio de 2009, (C-529/07), *Lindt c. Franz Hauswirth*.

cesado posteriormente en el uso de la misma merecía la consideración de «marca histórica».

La sentencia del Tribunal de Justicia declaró ajustada a derecho la Resolución de la Sala de Recurso de la OAMI que anulaba la marca comunitaria "Simca" al apreciar la existencia de mala fe en el momento de su solicitud por un tercero en el año 2007.

A diferencia del supuesto propio del parasitismo, en el que se parte del uso intenso y actual de la marca renombrada, en el caso de la marca histórica es conocido el cese en el uso de la misma.

Para fundamentar su decisión el Tribunal de Justicia comenzó por examinar algunos criterios meramente ilustrativos<sup>736</sup> que concurrían en la solicitud de registro de marca, que podían evidenciar un ejercicio de mala fe y que debían apreciarse en el momento de su presentación: (i) "el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; (ii) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como (iii) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita" [S. 2009, Lindt c. Franz Hauswirth<sup>737</sup>].

Esto no obstante y como apuntaba la Sala de Recurso de la OAMI, el concepto de «mala fe» "no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en la normativa" [S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot<sup>738</sup>] por lo que considerando que los criterios apuntados en la sentencia anteriormente citada no eran exhaustivos

<sup>736</sup> Así lo expone en una recta interpretación, *supra*, la STGUE 2014, Simca c. OAMI y Peugeot, aps. 38 y 40. Igualmente, la La STJUE, de 27 de junio de 2013, (C-320\12), Malaysia c. Ankenævnet, después de declarar en el ap. 29 que el concepto de «mala fe» constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión, en el ap. 37, interpretó el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 en el sentido de que "la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante".

<sup>737</sup> *Vid.* la STJCE, de 11 de junio de 2009, (C-529\07), Lindt c. Franz Hauswirth, aps. 53, 43 y 44 y, *supra*, la S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot, ap. 36.

<sup>738</sup> *Vid. supra*, S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot, ap. 19.

el Tribunal de Justicia estimó necesario tomar en consideración otros factores adicionales de la mala fe, a saber:

a) El origen de la palabra o de la sigla que constituyen la marca histórica y que, como se ha dicho ya, nació en los años treinta, fue registrada como marca nacional en Francia y como marca internacional en varios países como Alemania, España, Italia, Hungría, Rumanía y el Benelux siendo todas ellas renovadas a pesar de no haber sido utilizadas.

En base a ello consideró un indicio de mala fe no haber instado previamente la declaración de caducidad de las marcas ya inscritas [S. 2014, *Simca c. OAMI y Peugeot*<sup>739</sup>].

b) El hecho de que el titular de la marca comunitaria conocía que la marca histórica había disfrutado de un alto grado de notoriedad en el pasado que, aunque podía haber disminuido al cabo de los años, existía todavía en el momento de la resolución de anulación impugnada.

A tal efecto se citaban las cartas remitidas por el solicitante de la marca comunitaria en 2007 en las que se hacía referencia al éxito de los vehículos deportivos de la marca «Simca» en competiciones de rallies en los años setenta o que el propósito del nuevo registro era conservar la «maravillosa» marca Simca para la posteridad.

Igualmente recuerda que se había adquirido «en enero de 2008, en Francia, un coche Simca Aronde 9», de todo lo cual deduce el Tribunal que la marca histórica conservaba “todavía una cierta notoriedad residual” [S. 2014, *Simca c. OAMI y Peugeot*<sup>740</sup>]. Como puede verse la sentencia dota de especial relevancia al hecho de que todavía existía “producto” en el mercado a pesar de no existir un uso efectivo de la marca histórica.

b.) El uso serio de la marca histórica, lo cual quedó acreditado desde los años treinta y con especial intensidad a partir de 1978 por parte de Peugeot, siendo la última noticia aportada una revista alemana de diciembre de 1989 que

---

<sup>739</sup> *Ibidem*, aps. 58, 59 y 60

<sup>740</sup> *Ibidem*, aps. 47 a 49 y 66.

contenía un artículo relativo a la historia de los coches fabricados bajo la marca Simca [S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot<sup>741</sup>].

c.) La lógica comercial que concurre en el momento de solicitud de la marca comunitaria de explotar de manera parasitaria la marca histórica con la intención de generar asociación, sacar provecho de su renombre e, incluso, de competir con ellas en el futuro [S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot<sup>742</sup>]

También merece destacarse de la resolución dos comportamientos que según la mencionada sentencia no constituyeron indicios de mala fe, en concreto:

a.) La oferta del solicitante de la marca comunitaria al titular de la marca histórica de una oferta de indemnización para renunciar a la marca controvertida [S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot<sup>743</sup>].

b.) La cooperación profesional que mantuvo el solicitante de la marca comunitaria con varias empresas del grupo del titular de la marca histórica, tampoco se apreció como indicio de mala fe [S. 2014, Simca c. OAMI y Peugeot<sup>744</sup>].

Naturalmente la resolución del Tribunal fue acertada y justa, pues, resolvió un caso concreto como sucede en la abundante casuística del Derecho de Marcas y siguiendo su línea interpretativa no sentó principios generales sobre la vigencia temporal de la marca histórica o sobre el valor residual.

Contrariamente a lo expuesto, este examen del caso concreto puede determinar en ocasiones que la mala fe no sea del tercero solicitante sino del titular de la marca histórica adquirida puntualmente sin intención de explotarla o de mantener el mercado sino con la única pretensión de apropiarse de otros activos de la empresa, dentro de un juego meramente especulativo de política comercial o de estrategia empresarial, en el que el interés no reside en la compra de la marca sino de la empresa que la explota con la finalidad de eliminar a un competidor.

---

<sup>741</sup> *Ibidem*, aps. 5, 12, 41 y 53.

<sup>742</sup> *Ibidem*, aps. 55, 56, 61, 62, 63 y 66.

<sup>743</sup> *Ibidem*, aps. 70 y 71.

<sup>744</sup> *Ibidem*, aps. 78 y 79.



En ocasiones la adquisición de una marca histórica no tiene como finalidad la explotación de la misma -lo que se evidencia al poco tiempo al dejar la marca histórica en desuso- sino en la compra de toda la empresa con la única finalidad de eliminar un competidor del mercado y de asumir su cartera de clientes, su tecnología, el modelo de negocio, etc. En este sentido, el art. 47 LM establece que: *La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.* Por ello, a nuestro modo de ver, se trata de un supuesto distinto al examinado en la mencionada sentencia del Tribunal europeo en el que queda en entredicho la defensa del valor residual de la marca histórica frente a la acción de caducidad que pudiera promover un tercero interesado.

## **CONCLUSIONES**

I.- El estudio doctrinal del Derecho de Marcas se asienta sobre los principios de inscripción y de especialidad como garantes de la seguridad jurídica y del tráfico mercantil que son reconocidos en nuestro Derecho positivo y, pese a ello, deben ser cuestionados y así lo hacemos en este trabajo, pues, la marca es ante todo una realidad material, fruto de un momento de inspiración o de un tiempo de trabajo y reflexión, y estos principios no encierran la totalidad de la vida de las marcas en el mercado donde concurren determinados signos no inscritos que deben ser protegidos como una mera cuestión de justicia material. Este es el caso de las marcas notorias o renombradas o de los signos con distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), o de los supuestos de dilución, parasitismo o de marcas históricas en los que, en todos ellos, se produce la quiebra de estos principios.

II.- Igual reflexión hacemos respecto de las funciones que tradicionalmente se han atribuido a la marca y que hemos reconsiderado, pues, en mayor o menor medida se encuentran en plena crisis en cuanto a su significación y relevancia, como consecuencia de la revolucionaria transformación que ha venido experimentando el mercado y sus operadores durante las últimas décadas. Cuestionamos que la función primordial que cumple la marca sea la de acreditar el origen empresarial o profesional del producto o del servicio y postulamos que, únicamente, la función de identificación es consustancial a toda marca, debiendo prevalecer frente a la función de diferenciación y frente a las demás funciones - incluida la de procedencia- que deben tener la mera consideración de accesorias.

III.- En el estudio de las distintas funciones que puede cumplir la marca hemos incorporado la función ornamental que tiene lugar cuando el uso que se hace de la misma no tiene como finalidad distinguir el producto o el servicio que propiamente identifica sino realizar un uso decorativo o de reclamo publicitario específicamente a través de utensilios de marketing o de unidades

arquitectónicas. En estos supuestos, a pesar de que el nuevo uso forma parte de la oferta publicitaria, -como sucede con la función de inversión- desarrolla, sin embargo, una virtualidad propia, en la medida en que a través de ella se reconoce la capacidad de traslación de la fuerza distintiva de la marca a elementos distintos que revierten en la marca principal dotándole de mayor renombre o notoriedad.

El apoyo legal de la función ornamental lo encontramos en el art. 34 LM que reconoce el derecho exclusivo del titular a utilizarla en el tráfico económico y, en virtud del mismo, a prohibir a terceros, sin su consentimiento: *Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio* (art. 34. 3., letra f), reconociendo de tal modo que únicamente su titular puede llevar a cabo el uso ornamental de su propia marca aplicándola a medios de ornamentación del producto o del servicio, es decir, aplicándola a elementos distintos a los que propiamente identifica, sin hacer uso de la marca como signo, sino como medio.

**IV.-** Aunque en los supuestos regulados en el art. 2.2. LM 2001 se distingue entre la solicitud de marcas *con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual*, esta distinción a nuestro entender es más teórica que real, pues evidentemente puede producirse una infracción legal que no afecte a terceros. La única diferencia existente con los supuestos de violación contractual o fraude de los derechos de un tercero se encuentra en la preexistencia o no de una relación jurídica entre las partes, aunque es lo cierto que tanto un caso como otro son propiamente un *fraude de los derechos de un tercero*. La utilización de ambos criterios es, por tanto, lo suficientemente general o –si se quiere– imprecisa, como para reconducir al art. 2.2 de la Ley de Marcas todos los supuestos de tan variada naturaleza, con el fin de impedir abusos al amparo de la vigencia del principio de inscripción registral.

**V.-** Se entiende por marca notoria registrada aquella que por su constante e intenso uso y difusión dentro de un determinado sector económico o de población en España goza de una especial protección que se extiende a bienes

o servicios que, aun no comprendidos en la misma clase, resultan complementarios o sustituibles, y se encuentran fuera de registro válido.

Podemos definir la marca renombrada como el signo distintivo registrado cuyo extenso grado de difusión y de conocimiento generalizado en el mercado es capaz de atraer a su mismo nivel de reputación a otros productos o servicios distintos por el sólo hecho de ser identificados con el mismo signo trasladándoles su fuerza distintiva y, en su caso, la asociación espontánea e inconsciente de su origen empresarial o profesional; por lo que es merecedora de una protección jurídica especial y exclusiva que se extiende a toda clase de productos y servicios, aun sin necesidad de registro.

**VI.-** A nuestro entender y en coherencia con los efectos jurídicos que nacen en virtud de la notoriedad y del renombre más allá del registro válido, debería interpretarse que la nueva protección declarada, reconocida y extendida a productos o servicios comprendidos en otras clases distintas del Nomenclátor enerva la tremenda sanción de caducidad por falta de uso efectivo y real prevista en el art. 39.1. LM en relación con lo dispuesto en el art. 52.3. LM y 55.1. letra c) LM. Ciertamente, a esta conclusión debería llegarse si la finalidad de la protección reforzada de la marca no se configura tan sólo para el nuevo uso sin protección registral sino también desde el respeto a la posibilidad potencial de expansión de la marca aun cuando no hubiera sido usada. Esta incoherencia legal obliga a registrar la marca en todas las clases del Nomenclátor pero sin eficacia alguna como se ha manifestado el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de marzo de 2009 en la que sin perjuicio de reconocer el renombre de la marca enjuiciada, declaró la caducidad por falta de uso de todas las marcas de la actora, menos la que utilizaba para distinguir sus productos.

**VII.-** Examinada la legislación aplicable, tanto nacional como europea, la doctrina de los autores y la doctrina jurisprudencial sobre la notoriedad y el renombre de la marca, entendemos que los presupuestos necesarios para que una marca pueda alcanzar alguna de estas dos categorías jurídicas, son los siguientes: (i) registro válido, (ii) difusión de la marca inscrita, que puede venir determinada por la concurrencia de criterios cuantitativos o cualitativos

apreciados alternativamente, es decir, no de forma cumulativa, (iii) identidad o semejanza entre la marca registrada y el signo confrontado, (iv) uso del signo posterior para distinguir bienes o servicios que no sean similares, con la precisión de que la doctrina de la notoriedad es aplicable también a los supuestos de confusión, es decir, a productos o servicios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca anterior, y que la notoriedad se aprecia, especialmente, en supuestos en los que existe complementariedad estética o funcional entre los productos confrontados y, finalmente, (v) inexistencia de uso indebido de la marca posterior, por concurrir justa causa derivada de una facultad legal o contractual o cuando el aprovechamiento indebido no sea evitable.

**VIII.-** La esencia del estudio de la marca no inscrita debe partir del reconocimiento claro de distintos supuestos que son absolutamente distintos entre sí: (i) confusión por doble identidad, (ii) riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación, (iii) extensión de la protección de la marca registrada a otros productos o servicios distintos en virtud del previo reconocimiento de la notoriedad o del renombre, (iv) dilución de la marca por el perjuicio causado por el debilitamiento o la depreciación del signo y (v) el parasitismo o aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca. Frente a ello encontramos numerosas resoluciones judiciales que al no distinguir con nitidez entre uno y otro supuesto llegan a conclusiones muy dispares e incoherentes.

**IX.-** No obstante las sucesivas referencias al mercado español como mercado relevante de la marca notoria extranjera que figuran en los respectivos preceptos: arts. 6.2 y 34.5 LM, a nuestro entender, esa mención se hace en contraposición a mercado extranjero pero no con la finalidad de fijar una delimitación territorial mínima. Por ello, cada caso deberá valorarse individualmente, pudiendo servir de pauta a seguir respecto de la misma zona geográfica que se observaría para el supuesto de una marca notoria o renombrada inscrita en España, aplicando el mismo criterio para fijar la extensión de la protección reforzada más allá de la regla de la especialidad a la marca

notoria extranjera que pretende impedir el registro o la utilización de un signo sobrevenido en España.

**X.-** Discrepamos de aquellas opiniones que vinculan el concepto de notoriedad a un presupuesto geográfico que consideran como parte integrante de aquél y que abarca todo el territorio nacional; posición que se defiende atendiendo a las consecuencias en lugar de mantenerse en el terreno conceptual o legal. Los presupuestos de la marca notoria son tres: la introducción del signo en el mercado, su intenso uso y el reconocimiento por los sectores pertinentes, económicos o de población.

**XI.-** Discrepamos de aquellas opiniones doctrinales y judiciales que mantienen que la marca renombrada no precisa especial protección en la medida que su propio prestigio las autoprotege. Posición que cercena la actividad empresarial o profesional del titular o del usuario de la marca legítima, en la medida en que no permiten que sea la mano invisible del mercado quien decida sobre el grado de aceptación de sus productos, sino que es el propio juzgador quien impone al empresario o al profesional determinados criterios de calidad. Realizar valoraciones subjetivas de esta naturaleza resulta sumamente aventurado, no solamente por lo que de castigo contienen, sino porque además, cuando uno se permite afirmar que por el alto grado de difusión de la marca no existe o se aminora el riesgo de confusión, el Juzgador o quien sostenga este criterio, se está erigiendo en portavoz de todas las inteligencias que le rodean y, salvo que disponga de un estudio demoscópico bien trabajado, su opinión no dejará de ser en alto grado tremendamente presuntuosa.

**XII.-** Al estudiar el tratamiento de la notoriedad y del renombre en la jurisprudencia hemos destacado cuatro líneas que, a nuestro entender, han servido de protección de la marca notoria y renombrada: (i) la notoriedad como hecho (ii) procedencia (iii) aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior y (iv) protección del consumidor o usuario. Estos criterios son fácilmente diferenciables doctrinalmente, pero la jurisprudencia los ha recogido de forma asistemática, sin realizar una gran distinción conceptual, inclinándose en ocasiones por uno sólo de ellos y en otras,

tratando dos o más de ellos conjuntamente, en atención a los supuestos planteados y a las alegaciones formuladas por las partes.

**XIII.-** La dilución de la marca se produce independientemente de que exista o no relación de competencia entre las partes o riesgo de error; es un concepto distinto al de infracción en el que no es preciso que se dé el engaño. La protección al titular de la marca (en el sentido de titulado o facultado para la explotación o el uso) frente a la dilución o pérdida de valor de la marca en nada debe relacionarse con los supuestos de confusión (doble identidad), riesgo de confusión (semejanza o similitud) y notoriedad o renombre (protección mas allá de la especialidad) ni tampoco con el parasitismo (beneficio indebido) o con el registro indebido de marcas históricas (mala fe) y por ello cabe preguntarse si, en rigor, debería hablarse propiamente del menoscabo de la marca como infracción o como efecto sobrevenido de otros ilícitos como los anteriormente mencionados.

**XIV.-** Siguiendo la clasificación tradicional de dilución de la marca renombraba por debilitamiento y por degradación hemos propuesto las siguientes modalidades dentro de cada una de las dos categorías: a) Dilución por debilitamiento de signo que comprende: (i) el menoscabo de su carácter distintivo, (ii) el menoscabo de su fuerza distintiva y (iii) la pérdida de exclusividad, y b) Dilución por degradación cuando concurren los siguientes supuestos: (i) la influencia negativa del signo, (ii) el uso alterado del signo de manera ofensiva y (iii) el desprestigio de la calidad.

**XV.-** La dilución por pérdida de exclusividad afecta principalmente a las marcas renombradas en la medida en que, de suyo, la marca notoria se centra particularmente en un mercado y forzosamente debe convivir con otras marcas idénticas o semejantes que identifiquen productos o servicios distintos; esto no obstante y pese al carácter sectorial de la marca notoria, no debe excluirse la infracción por pérdida de exclusividad aun cuando quede limitada a aquellos productos o servicios a los que pudiera extenderse su protección.

**XVI.-** La degradación de la notoriedad o del renombre de la marca se produce por el uso injustificado de otro signo que provoca su depreciación, el desprestigio de la fama o de su reputación, en definitiva, cuando surge una asociación inconsciente que daña el reconocimiento de sus cualidades, pero la degradación no admite graduación siendo aplicable un criterio tan drástico como el utilizado para apreciar la pérdida de exclusividad.

**XVII.-** El deber de uso de la marca no puede ser exigido con el mismo rigor en las marcas renombradas que en las marcas meramente usadas, debiendo reconocerse de algún modo su carácter histórico, si lo hay, frente a agresiones de mala fe de terceros que pretendan apropiárselas.



## BIBLIOGRAFÍA

---

- ALAMAR LLINÁS, I., *Marca notoria. Marca renombrada. Su especial y diferente tratamiento jurídico*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1993.
- ALAMAR LLINÁS, I., *Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1995.
- ALAMAR LLINÁS, I., *Protección frente al plagio y a otras conductas desleales*. Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana. Ed. Artes Gráficas Vicent, Valencia, 2005
- ALBACAR LOPEZ, J. L., *Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria*. La Ley, 1993, T. 3.
- ALBACAR LOPEZ, J. L., *Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1994.
- ALTHAMMER, W. / STRÖBELE, P. / KLAKE, R., *Markengesetz*. 5ª ed., C. Heymanns, Colonia-Berlín-Bonn-Múnich, 1997.
- ANNAND, R. / NORMAN, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*. Blackstone Press Limited, Great Britain, 1998.
- AREÁN LALÍN, M., *Función publicitaria y cambio de forma de la marca*. Actas de Derecho Industrial, núm. VIII, Ed. Cometa, Zaragoza, 1982.
- AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca*. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, 1985.
- AREÁN LALÍN, M., *La adopción de medidas cautelares en el juicio civil sobre la nulidad de marca registrada*. (Comentario al auto del Juzgado de Primera Instancia nº. 9 de Barcelona de 10 de junio de 1991), CJPI, núm. 9, 1992.
- AREÁN LALÍN, M., *Marca notoria. Marca renombrada. Su especial y difícil tratamiento jurídico*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1993.

- AREÁN LALÍN, M., Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont. Tomo I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995.
- ASCARELLI, T. "Teoria della concorrenza e dei beni immateriali", Milán 1960.
- BARBERO CHECA, J. L., *El Acuerdo ADPIC (TRIPS) y las marcas*. Grupo español de la AIPPI, nº 25, 1998.
- BARBERO CHECA, J. L., *Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados en Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 2003.
- BATLE Vázquez, M., *El derecho al nombre*. Ed. Reus, Madrid, 1931.
- BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial Cívitas, S.A., Madrid, 1978.
- BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial Cívitas, S.A., 2ª Edición, Madrid, 1993.
- BAZ, M.A. / ELZABURU, A., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho español*, Ed. Colex, Majadahonda, 2004.
- BEIER / REIMER, *La propiedad Industrial*, 1955.
- BERCOVITZ, A., *La formación del Derecho de la Competencia*. Actas de Derecho Industrial, Tomo II, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1976.
- BERCOVITZ, A., *Prólogo a la Legislación de Marcas*. Ed. preparada por T. de las HERAS LORENZO y J. L. BARBERO CHECA, Madrid, Tecnos, 1990.
- BERCOVITZ, A., *Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988*. Derecho Mercantil de la CEE. Estudios Homenaje a Girón Tena, Madrid, 1991.
- BERCOVITZ, A., *Derecho Mercantil de la CEE*. Estudios Homenaje a Girón Tena. Madrid, 1991.
- BERCOVITZ, A., *Marca notoria y marca renombrada en el Derecho español*. Colección de trabajos sobre propiedad industrial, en Homenaje a J. Delicado, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996.
- BERCOVITZ, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico*

- económico*. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra 2002.
- BERCOVITZ, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*. Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2003.
- BOTANA AGRA, M., *En torno a la consolidación de la marca registrada*. Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1977.
- BOTANA AGRA, M., *Notas sobre la protección del nombre comercial adquirido por el mero uso*. Actas de Derecho Industrial, Tomo VII, 1980, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1981.
- BOTANA AGRA, M., *Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP'S) sobre los derechos de la propiedad intelectual*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, 1994-95, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1996.
- BRAUN, A., *Précis des marques de produits et de service*. 2ª ed., Larcier S.A., Bruselas, 1987.
- BROSETA PONT, M., *Manual de Derecho Mercantil*. Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
- CASADO CERVIÑO, A., *Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1995.
- CASADO CERVIÑO, A. / LLOBREGAT, M. L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*. Volumen 1, Universidad de Alicante, 1996.
- CASADO CERVIÑO, A. / BORREGO, C., *El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, 1998, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998.
- CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Tecnos, Madrid, 2000.
- CASADO CERVIÑO, A., *La nueva Ley Española de Marcas: Análisis desde la perspectiva del Derecho Comunitario*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXII, 2001, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001.
- CASADO CERVIÑO, A., *Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho Español y comunitario*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXIII, 2002, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2002.

- CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español, común y foral*. Tomo Primero, Volumen Segundo, 14ª Edición, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1984.
- CHAVANNE, A., *Fraude et dépôt attributif de droit en matière de marques en droit français*. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian, T. II: Droit de la propriété industrielle, Libraires Rechniques, París, 1974.
- CHAVANNE, A. / BURST, J., *Droit de la propriété industrielle*. 4ª ed. Dalloz, París, 1993.
- CHERPILLOD, J. / DESSEMONTET, F. / PASCHE, J. D. / GUYET, J., *La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*. CEDIDAC, Lausana, 1994.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *"Derecho de Marcas"*, Ed. Reus, S.A., Madrid 2007.
- CIONTI, F. *La natura giuridica del marchio*, Giuffrè Editore, Milán 2008.
- CURTO POLO, M., *Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados* en Comentarios a la Ley de Marcas. Director BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO. Thomson - Aranzadi, Citur Menor, 2003.
- DASSAS, M., *Le nouveau Droit des marques en France*. Litec, París, 1991.
- DAVID, L., *Markenschutzgesetz, Muster und Modellgesetz*. Helbing & Lichtenhahn, Basilea y Francfort am Main, 1994.
- DE LA FUENTE GARCÍA, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Marcial Pons, Madrid, 1999.
- DE LA FUENTE GARCÍA, E., *Las Marcas*. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2001, pág. 119.
- DE LAS HERAS LORENZO, T., *Adquisición del derecho sobre la Marca Comunitaria. Relevancia del uso de la misma y consecuencias de la falta de uso*, Grupo Español de la AIPPI, nº 21, Barcelona 1996.
- DE LOS SANTOS, C., *Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1994.
- DELIEGE-SEQUARIS, M., *Der Schutz der Marke nach. Art. 13.A., Benelux-WZG*, Grur Int., 1980.
- DESSEMONTET, F. / CHERPILLOD, J. / PASCHE, D. / GUYET, J., *La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*.
- DÍAZ, C., *La protección de la marca no registrada en España*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

- DÍAZ VELASCO, M., *Estudios sobre Propiedad Industrial*. Grupo Español de la AIPPI, 1987, Ed. Altés, Barcelona, 1987.
- DIEZ-PICAZO, L., *Sistema de Derecho Civil*. Volumen I, Ediciones Tecnos, 1979.
- DURÁN OLIVELLA, A., *La protección de marcas y sus problemas en relación con los productos que distinguen*. I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1971.
- EMBID, J. M., *Adquisición del Derecho sobre la marca. [Comentario a la STS (Sala 1ª) de 8 de marzo de 1991]*, La Ley, 1991-4.
- ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
- FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA., *Derecho de la Competencia*. Ed. Aranzadi, 1994.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El nacimiento del Derecho sobre la marca*. Revista de Derecho Mercantil, núm. 102, Ed. Civitas, 1966.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*. Revista de Derecho Mercantil, núm. 112, Ed. Cívitas, 1969
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana*. Actas de Derecho Industrial, T. 7, Ed. Montecorvo, Madrid, 1982.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Algunas claves del nuevo derecho de marcas*. La Ley, 1989, T. 1.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *La Marca Notoria y la Marca Renombrada*, en CGPJ - ANDEMA, *La importancia de la marca y su protección*, Madrid 1992.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991/92, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1993.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1993.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001 y 2ª Ed. Madrid, 2004.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. / GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria*, Ed. Marcial Pons, Madrid 2001.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. / OTERO LASTRES, J.M. / BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.
- FERRARA, F., *Trattato de Diritto Civile Italiano*, Vol. 1, núm. 116.
- FERRERO, J., *Librería de Escribanos, Abogados y Jueces*. 6ª Edición reformada y puesta al día por José Marcos Gutiérrez, Parte Primera, Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, 1925.
- FEZER, K. H., *Markenrecht*. 2ª ed., C. H. Beck, Múnich, 1999, § 4.
- GARCÍA ESCOBAR, GABRIELA A., *Protección especial de la marca notoria o renombrada: caducidad por falta de uso y nulidad por semejanza en el signo distintivo*, Actas de Derecho Industrial, vol. 34 (2013-2014), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014.
- GARCÍA VIDAL, A. *El uso de la marca renombrada ajena como el elemento decorativo*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XXIV, 2003, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 2004.
- GHIDINI, G., Aspectos actuales del Derecho industrial, Propiedad intelectual y competencia, Ed. Comares, Granada, 2002.
- GIELEN, CH., *Harmonization of Trademark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonization Directive of The European Council*, European Intellectual Property Review, 1992.
- GIMENO-BAYÓN, R. (coord.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Ed. Bosch, Barcelona, 2003.
- GÓMEZ MONTERO, J., *Publicidad Comparativa: licitud o ilicitud de la misma*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1995.
- GÓMEZ MONTERO, J., *Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena en Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1995.
- GÓMEZ MONTERO, J., *La reforma de la Ley Española de Marcas para su adaptación al sistema comunitario y al nuevo Tratado del Derecho de Marcas*, nº 21 del Grupo español de la AIPPI, 1996.
- GÓMEZ SEGADE, J.A., *El Registro de la Propiedad Industrial en España*. Actas de

- Derecho Industrial, Tomo II, 1974, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1975.
- GONZÁLEZ-BUENO, C., *Marcas notorias y marcas renombradas*, Ed. La Ley-Actualidad, S.A., Las Rozas, 2005.
- GUINARTE CABADA, G., *Los delitos contra la propiedad industrial en el proyecto del Código Penal español de 1992*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1993.
- HEVIA BOLAÑOS, J., *Curia Philipica*, Primero y Segundo Tomo, Madrid, 1778, Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno.
- KRAFT, A., *Zum Erfordernis eines verstärkten gesetzlichen Schutzes der Marke*. GRUR, 1989.
- KRIEGER, U. "Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke" en GRUR Int., nº 3, 1976.
- KUNZ-HALLSTEIN, P., *Harmonization of Trademark Law in Europe*. Revista de Propiedad Industrial, nº 13.
- LEMA DEVESA, C., *Las acciones procesales en la Ley de marcas*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIII, 1989 - 1990, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, 1.990.
- LEMA DEVESA, C., *La dilución de la marca*. Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial, III Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, Dir. Ramón Morral Soldevilla, Ed. Aranzadi, Cizur Menor 2013.
- LEMA DEVESA, C., *Extensión y límites del derecho de marca*. Rev. Derecho de los Negocios, año 24, núm. 270, jul-ago 2013., pág. 7.
- LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas Ediciones, S.L., S.A., Madrid, 2002 y 2ª edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2007.
- LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de Propiedad Industrial*, Ed. La Ley Actualidad, S.A., Madrid 2002.
- MARCO ARCALÁ, L.A., *Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la primera Directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del TJCE (Comentario de la Sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999, caso "GM")*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, 1999, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 619 y ss.
- MARCO ARCALÁ, L.A., *Prohibiciones absolutas*, en "Comentarios a la Ley de

- Marcas" Dir. A. Bercovitz, Ed. Aranzadi, Cicur Menor, 2003, págs. 131 a 210.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas (Comentario a la Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998, caso "Cannon")*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, 1999, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 665 y ss.
- MASSAGUER, J., *Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada*. Aranzadi Civil, 1993, III.
- MASSAGUER, J. / MONTEAGUDO, M., *La confusión en el Derecho contra la competencia desleal*. Revista General de Derecho, Valencia, núm. 625-626, 1996.
- MASSAGUER, J., *La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001*, en Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, 2001, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2002, pág. 143 y ss.
- MASSAGUER, J., *La protección jurídica de la marca no inscrita*, en "Derecho de Marcas", Coord. Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Ed. Boch, Barcelona, 2003, pág. 47
- MCCARTHY, J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. 3ª Ed. Clark Boardman Callaghan, Deerfield, IL - New York, NY, Rochester, NY, 1992.
- MEDRANO CABALLERO, I., *El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión*, Revista de Derecho Mercantil, núm. 234, 199, pags. 1457-1588, Ed. Cívitas, 1999.
- MONTEAGUDO, M., *El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la competencia desleal*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XV, 1993, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994.
- MONTEAGUDO, M., *La Protección de la marca renombrada*. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995.
- MONTEAGUDO, M., *Marcas notoriamente conocidas, marcas notorias registradas y aplicación complementaria de la normativa contra la competencia desleal, Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 11 de marzo de 2014*, Revista de Derecho Mercantil 294, oct. - dic. 2014, págs. 557-571.
- MONTERO PALACIOS, F., *Procedimiento en materia de Propiedad Industrial*, Instituto Ed. Reus, Madrid, 1962.



- MORRAL SOLDEVILLA, R., *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*. I, II, y III Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial., Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2011, 2012 y 2013.
- OTERO LASTRES, M., *La nueva Ley sobre competencia desleal*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1.991-92, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1993.
- M. OTERO LASTRES, *"Manual de la Propiedad Industrial"*, Ed. Marcial Pons, Madrid 2009.
- PALAU, F., *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanc, Valencia 2005.
- PALAU, F., *La obligación de uso de la marca en el caso «NIKE»*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XXV, Ed. Marcial Pons, Madrid 2005.
- PELLISÉ PRATS, B., *Adquisición, mediante registro, del Derecho sobre la marca frente a Derechos anteriores extrarregistrales* en "Nuevos desarrollos en propiedad industrial", Grupo Español de la AIPPI, Ed. Altés, Barcelona, 1993.
- PELLISÉ PRATS, B., *Impaciencia o inconsciencia de los legisladores»* en "Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988", *Rev. Jur. de Cataluña*, 1989.
- PÉREZ SERRABONA, F.J., *Uso por un tercero sin justa causa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada*. Actas de Derecho Industrial, núm. 34, 2013-2014, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014.
- PLASSERAUD, Y. / DEHAUT, M. / PLASSERAUD, C., *Marques (Création, valorisation, protection)*. Francis Lefebvre, Levallois, 1994.
- PORTELLANO DIEZ, P., *La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995.
- PUIG PEÑA, F., *Compendio de Derecho Civil Español*. Volumen I, Parte General, Ediciones Pirámide, S.A., Madrid, 1976.
- RAMOS MÉNDEZ, F., *Derecho procesal civil*, Ed. Bosch, Barcelona 1986, Tomo I.
- ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho Español*. Ed. Cívitas, 1995.
- RODRÍGUEZ SAN VICENTE, M., *Marca notoria. Marca renombrada. Su especial y difícil tratamiento jurídico*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1993.

- SAIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
- SANCHO GARGALLO, I., *Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria* en Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. I Jornada de Barcelona 2011, Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2011.
- SANZ DE ACEDO HACQUET, E., *La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario*. Revista de Derecho Mercantil nº 236 \ 2000, págs. 679-694. Ed. Civitas, 2000.
- SCHECHTER, F.I., *The Rational Basis of Trademark Protection*. 40 Harvard Library Review, 813, 1927.
- SCHRICKER, G., *Protection of Famous Trademarks against Dilution in Germany*. 11 IIC 1980.
- SENA, G. *Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario*, 4ª Edición, Giuffrè Editore, Milán 2007.
- SIMON FHIMA, I., *Trademark dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- SOCORÓ GIRONELLA, J.M., *La protección de los signos distintivos en el nuevo Código Penal*. Grupo Español de la AIPPI, nº 25, L'Hospitalet de Llobregat, 1998.
- SOLA, A., *La protección de la marca en el orden jurisdiccional penal. Falsificación*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1993.
- STEWART, *Caso Federal Trade Commission v. The Borden Company*, 383 US 637 = 16 L. De. 2d 153 = 1966 Trade Cas. § 71,716. P. 82,196r.
- TATO PLAZA, A., *Marca ajena y publicidad adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, 1994-95, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1996.
- TATO PLAZA, A., *El Derecho de marcas en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II*. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1993.

- TROLLER, A. *Inmaterialgüterrecht*. 3ª Ed. Basel-Frankfurt, 1983.
- ULMER, E., *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch di Rechtsprechung*. Berlín, 1929.
- VANZETTI, A. *Funcione e natura giuridica dle marchio*, Riv. Dir. Comm., 1961.
- VANZETI, A. / DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto Industriale*. Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A., Seconda edizione, Milano, 1996.
- VICENT CHULIA, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*. Tomo I, Volumen 2, 3ª edición, Jose María Bosch, Editor, S.A., Barcelona, 1991.
- VICENT CHULIA, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, 16ª Edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2003.
- VIDAL FONTCUBIERTA, E., *Distintas acepciones del concepto de marca notoria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Consejo General del Poder Judicial / Andema, Madrid, 1994.
- VOIGT, J., *Das Recht am Gewerbebetrieb und die gesetzliche Wertung*. Tesis, Darmstadt, 1971.

## **JURISPRUDENCIA**

---

Sentencias consultadas y citadas:

### AUDIENCIAS PROVINCIALES.

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, de 27 de marzo de 1998 (AC 1998\5532).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, de 30 de septiembre de 2002 (JUR 2002, 265346).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 21 de diciembre de 2007 (AC 2008, 822).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 30 de diciembre de 2000 (JUR 2004\54709).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 8 de marzo de 2005 (JUR 2006, 39212).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 de junio de 2005.
- Sentencia de la Audiencia Provincial, de Barcelona 26 de julio de 2012 (AC 2013, 1733).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10 de junio de 2013 (JUR 2013, 274456).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de 4 de octubre de 2012 (AC 2012, 1964).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, de 3 de noviembre de 1993 (RGD, núm. 596, 1994).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 18 de diciembre de 1993.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 6 de febrero de 1999 (El Derecho 6651\1999).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, núm. 244\2001, de 31 de marzo.

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, núm. 49\2014, de 21 de febrero.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, núm. 242\2009, de 23 de julio de 2009 (Rec. 222\2008).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 7 de junio de 1994 (El Derecho 1994\13325).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de octubre de 2006 (EDJ 2006\374034).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 189\2009, de 10 de julio de 2010 (Cendoj: 28079370282009100187).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, de 9 de junio de 1994 (AC 1994\1134).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 16 de octubre de 1998.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 5 de noviembre de 2001.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 8 de mayo de 2009 (R.A. 168\09).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 5 de noviembre de 2013 (AC 2014, 294).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 29 de marzo de 2005 (AC 2005, 1520).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de noviembre de 1995 (AC 1995\2236).

TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL).

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de marzo de 1935 (Aranzadi núm. 587).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de mayo de 1955 (Aranzadi núm. 1566\1955).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de mayo de 1956 (Aranzadi núm. 1971\1956).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de mayo de 1957 (Aranzadi núm. 1503\1957).

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de diciembre de 1957 (Aranzadi núm. 95\1957).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 1959 (Aranzadi 895\1959).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1963 (Aranzadi núm. 3783).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de noviembre de 1963 (Aranzadi núm. 4798\1963).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de diciembre de 1963 (Aranzadi núm. 5300 \1963).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 1964 (Aranzadi núm. 1031).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de octubre de 1966 (Aranzadi núm. 4766\1966).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 1973 (Aranzadi 5187\1973).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 1974 (Aranzadi 1974, 1359).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 1974 (Aranzadi 1974, 1437).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 1974 (Aranzadi 1974, 2026).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 1974 (Aranzadi 1974, 2164).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de junio de 1974 (Aranzadi 1974, 2769).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de junio de 1974 (Aranzadi 1974,2989).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de enero de 1975 (Aranzadi núm. 1089\1975).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de febrero de 1975 (Aranzadi 1975, 340).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de febrero de 1975 (Aranzadi 1975, 470).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 1975 (Aranzadi 1975, 883).

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 1975 (Aranzadi 1975, 952).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de marzo de 1975 (Aranzadi 1975, 1157).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 1975 (Aranzadi 1975, 1344).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 1975 (Aranzadi 1975, 1481).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de abril de 1975 (Aranzadi 1975, 2413).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de mayo de 1975 (Aranzadi 1975, 2507).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de mayo de 1975 (Aranzadi 1975, 2510).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 1975 (Aranzadi 1975, 2551).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 1975 (Aranzadi 1975, 2935).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 1975 (Aranzadi 1975, 2961).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 1975 (Aranzadi 1975, 3096).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 1975 (Aranzadi 1975, 3416).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 1975 (Aranzadi 1975)
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 1975 (Aranzadi 1975)
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de mayo 1976 (R. 2260\1976).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 1976 (Aranzadi núm. 3.445\1976).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de octubre 1976 (R. 4197\1976).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de noviembre de 1977 (Aranzadi núm. 4183\1977).
- Sentencia de Tribunal Supremo, de 10 de enero de 1979 (Aranzadi 18\1979).

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 1979 (Aranzadi 1.428\1979).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de diciembre de 1.979 (Aranzadi número 4498/1979).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 1980.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 1982 (Aranzadi 2774\1982).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 1984 (R. 603).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de abril de 1984 (Aranzadi 1903\1984).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de abril de 1984 (R. 2131).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 1984 (R. 4223).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de abril de 1985.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de octubre de 1985 (Aranzadi 4958\1985).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 1985.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de marzo de 1986 (R. 1053/1986).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 1986 (Aranzadi 2045\1986).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de mayo de 1986 (Aranzadi 2353\1986).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 1986 (Aranzadi 7141\1986).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1986.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 661, de 23 octubre de 1987.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de enero de 1988.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 1989 (Aranzadi 4.288\1989).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de diciembre de 1989 (Aranzadi 9.468\1089).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de marzo de 1991 (El Derecho 1991\2530).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 1991 (Aranzadi núm. 4628\1991).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de marzo de 1991 (El Derecho 1991\2530).



- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 1992.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de abril de 1992 (Aranzadi núm. 3188\1992).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de mayo de 1992.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 1993 (Aranzadi 3804\1993).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de julio de 1993 (Aranzadi 6352).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de julio de 1993 (El Derecho 1993\7645).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de junio de 1994 (El Derecho 13325).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre 1994 (RJ 8536\1994).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de octubre de 1994.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 169\1995, de 6 de marzo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre de 1996 (Aranzadi 8081\1996).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 1997.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 1997.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 1997 (Aranzadi 5062\1997).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de septiembre de 1.997 (Aranzadi número 6770\97).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 1997 (Aranzadi 9030\1997).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 1998 (Aranzadi 907\1998).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 1998 (Aranzadi 8283).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de noviembre de 1999 (El Derecho 36.737).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de diciembre de 1999.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 634\2000, de 24 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2001 (JUR 2001\240580).

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2001.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 632\2003, de 26 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 188, de 28 de marzo de 2005 (RJ 2005\1697).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de noviembre de 2005.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2005 (RJ 2006\251).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de febrero de 2006.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 806\2006, de 28 de julio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de septiembre de 2006 (RJ 2006\8547).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1347 \2006, de 21 de diciembre.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de febrero de 2007.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 74\2007, de 8 de febrero de 2007.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2007 (EDJ 2007\104522).
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6802).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 427\2008, de 28 de mayo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 838\2008, de 6 de octubre.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de octubre de 2008.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 827\2009, de 4 de enero.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 1230/2008, de 15 de enero de 2009.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 137, de 16 de enero de 2009.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 49, de 10 de febrero de 2009.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 105\2009, de 26 de febrero.

- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 95\2009, de 2 de marzo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 137, de 16 de marzo de 2009.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 225\2009, de 30 de marzo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 569\2009, de 22 de julio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 761\2009, de 1 de diciembre.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2010.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 72\2010, de 4 de marzo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 364\2010, de 2 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 372, de 18 de junio de 2010.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 403\2010, de 21 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 574).
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 414\2011, de 22 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 746\2010, de 1 de diciembre.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 611/2012, de 12 de septiembre de 2011.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 755\2011, de 2 de noviembre.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 177\2012, de 4 de abril.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 286, de 14 de mayo de 2012.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 414\2012, de 29 de junio de 2012.
- Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 505\2012, de 23 de julio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2013 (RJ 2013, 2411).

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 207, de 8 de abril de 2013.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 362\2013, de 30 de mayo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2013 (RJ 2013, 5186).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 395, de 19 de junio de 2013.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 433\2013, de 28 de junio.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 453, de 2 de julio de 2013.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 448, de 9 de julio de 2013.
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2013 (RJ 2013, 7603).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 95\2014, de 11 de marzo. Sentencia del Tribunal Supremo 5089\2014, Sala 1ª, de 14 de octubre.

TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO).

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de octubre de 1977.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13 de julio de 1984 (Repertorio Aranzadi, 1984, nº 3.983).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de enero de 1987 (Aranzadi, 1987, nº 2).
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 1675, de 18 de diciembre de 1989.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de julio de 1991 (Aranzadi, 1991, nº 5906).

TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO PENAL).

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 6 de mayo de 1992 (Aranzadi 4.314\1992).

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de diciembre de 2013.

SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE LA UNIÓN EUROPEA.

- STJCE de 23 de mayo de 1978, (C-102\77), Hoffmann c. Centrafarm.
- STJCE de 3 de diciembre de 1981, (C-1\81), Pfizer c. Eurim.
- STJCE de 11 de julio de 1996, (C-427\93, C-429\93 y C-436\93), Bristol c. Paranova.
- STJCE de 4 de noviembre de 1997, (C-337\95), Dior c. Evora.
- STJCE de 11 de noviembre de 1997, (C-349\95), Frits Loendersloot c. G. Ballantine.
- STJCE de 16 de julio de 1998, (C-210\96), Gut c. Oberkreisdirektor.
- STJCE de 29 de septiembre de 1998, (C-39\97) Canon c. MGM.
- STJCE de 23 de febrero de 1999, (C-63\97), BMW c. Ronald Deenik.
- STJCE de 4 de mayo de 1999 (C-108\97 y C-109\97), Windsurfing c. Boots.
- STJCE de 22 de junio de 1999, (C-342\97), Lloyd c. Klijsen.
- STJCE de 14 de septiembre de 1999, (C-375\97), General Motors c. Yplon.
- STJCE de 22 de junio de 2000, (C-425\98), Mode c. Adidas.
- STJCE de 23 de octubre de 2002 (T-104\01), Oberhauser c. OAMI y Petit Liberto.
- STJCE de 12 de noviembre de 2002, (C-206\01), Arsenal c. Matthew Reed.
- STJCE de 21 de noviembre de 2002, (C-23\01), Robelco c. Robeco.
- STJUE de 11 de marzo de 2003, (C-40\01), Ansul c. Ajax.
- STJCE de 6 de mayo de 2003, (C-104\01), Libertel c. Benelux-Merkenbureau.
- STJPI de 9 de julio de 2003, (T-162\01) RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills.

- STJCE de 23 de octubre de 2003, (C-408\01), Adidas c. Fitnessworld.
- STJCE de 12 de febrero de 2004, (C-363\99), KPN c. Markenbureau.
- STPICE de 22 de junio de 2004, (T-185\02), Ruiz Picasso y OAMI c. Daimler Chrysler.
- STJCE de 12 de octubre de 2004, (C-106\03), Vedral c. OAMI.
- STJCE de 16 de noviembre de 2004, (C-245\02), Anheuser-Busch c. Budejovický Budvar.
- STPI de 15 de febrero de 2005, (T-296\02), Lidl c. OAMI y Rewe.
- STPICE de 21 de abril de 2005, (T-164\03), Ampafrance y OAMI c. Johnson & Johnson.
- STJPICE de 25 de mayo de 2005, (T-67\04), Spa Monopole c. OAMI y Spa-Finders.
- STJCE de 11 de mayo de 2006, (C-416\04), The Sunrider c. OAMI.
- STJCE de 14 de diciembre de 2006, (T-103\03), Mast c. OAMI y Licorera Zacapanea.
- STJCE de 25 de enero de 2007, (C-48\05), Adam Opel c. Autec.
- STPI de 22 de marzo de 2007, (T-215\03), Sigla c. OAMI y Elleni.
- STPICE de 10 de mayo de 2007, (T-47\06), Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market.
- STJPI de 11 de julio de 2007, (T-150\04), Mülhens c. OAMI y Minoronzoni.
- STPICE de 11 de julio de 2007, (443\05), El Corte Inglés y OAMI c. Juan Bolaños.
- STJCE de 11 de septiembre de 2007, (C-17\06), Céline c. Céline.
- STJCE de 13 de septiembre de 2007, (C-234\06), Il Ponte Finanziaria c. OAMI.
- STJCE de 12 de junio de 2008, (C-533\06), O2 c. Hutchinson.
- STJCE de 27 de noviembre de 2008, (C-252\07), Intel c. CPM.
- STJCE de 9 de diciembre de 2008, (C-442\07), Verein c. BKFR.
- STJCE de 23 de abril de 2009, (C-59\08), Copad c. Dior.
- STJCE de 11 de junio de 2009, (C-529\07), Lindt c. Franz Hauswirth.
- STJCE de 18 de junio de 2009, (C-487\07), L'Oréal c. Bellure.

- STJUE de 23 de marzo de 2010, (acumulados, C-236\08 a C-238\08), Google c. LVM, Viaticum y CNRRH.
- STGUE de 27 de septiembre de 2010, (T-357\09) Emilio Pucci c. OAMI y El Corte Inglés.
- STJUE de 12 de julio de 2011, (C-324\09), L'Oréal c. eBay.
- STJUE de 22 de septiembre de 2011, (C-323\09), Interflora c. Marks & Spencer.
- STGUE de 29 de septiembre de 2011, (T-150\10), Telefónica O2 y OAMI c. Loopia.
- STJUE de 3 de mayo de 2012, (T-270\10), Concería Kara c. UAMI e Dima.
- STJUE de 10 de mayo de 2012, (C-100\11 P), Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan.
- STJUE de 19 de junio de 2012 (C-307\10), CIP c. RTM.
- STJUE de 21 de febrero de 2013, (C-561\11), Fédération Cynologique c. Federación Canina.
- STJUE de 27 de junio de 2013, (C-320\12), Malaysia c. Ankenævnet.
- STGUE de 16 de septiembre de 2013, (T-200\10), Avery c. OAMI y Denninson,
- STJUE de 19 de septiembre de 2013, (C-661\11), Martín y Paz c. FMG.
- STJUE de 14 de noviembre de 2013, (C-383\12), Enviromental c. OAMI y Wolf.
- STJUE de 6 de febrero 2014, (C-65\12), Leidsplein c. Red Bull.
- STGUE de 8 de mayo de 2014, (T-327\12), Simca c. OAMI y Peugeot.

#### RESOLUCIONES DE LA OAMI.

- Resolución de la División de Anulación de la OAMI 53447\1 de 28 de marzo de 2000.
- Resolución de la División de Anulación de la OAMI 616979\1 de 16 de octubre de 2000.
- Resolución de la División de Anulación de la OAMI 479899\1 de 25 de octubre de 2000.
- Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R. 293\1993-3), Hollywood c. Souza Cruz.

- Decisión de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 14 de abril de 2000, (R 254\1999-1), Salvatore Ferragamo.
- Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R 283\1999-3), Hollywood c. Souza Cruz.
- Resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 1 de abril de 2004, (R 703\2003-1), Investrónica c. Investec Bank.
- Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 23 de noviembre de 2010, (R 240\2004-2), WWRD c. AIP, Waterford.
- La Resolución de la Sala Quinta de Recurso de la OAMI, de 12 de marzo de 2012, (R 297\2011), Karelia c. Basic Trademark, Kappa.
- Resolución de la Sala Quinta de Recurso, de 22 de julio de 2010 (417\2008), Space NK c. Spa Monopole, Spa.
- Resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 6 de octubre de 2011, LV c. Baojiu.
- Resolución de la OAMI, de 10 de marzo de 2011, Oposición B 1 576 357, Coca Coca c. Philippe Aritz.
- Resolución de la OAMI número 2180\2004, de 30 de junio de 2004, Investrónica c. Investor Force.
- Resolución OAMI. 494\2004, de 26 de febrero de 2004, (PO B 474314), G. Oter c. Osborne, El Barril \ Barrilito.
- Resolución de la OAMI, de 21 de febrero de 2005, (514\2005), en el procedimiento de oposición nº B 565 889, Gestmusic c. Urasca.

**Ignacio Alamar Llinás**

**Valencia, 21 de septiembre de 2015**